



# LA REGISTRAZIONE DI MARCHI PRESSO UAMI E PRESSO OMPI

*Guida alla registrazione  
comunitaria e internazionale dei marchi*

*I PATLIB di Pescara e di Reggio Calabria sono Biblioteche Brevettuali riconosciute dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e dall'EPO (Ufficio Europeo dei Brevetti). I PATLIB offrono informazioni e assistenza in materia di marchi, brevetti e design (orientamento al deposito di titoli di PI, servizi di ricerca di documentazione sulla PI, organizzazione di incontri e seminari sulla proprietà industriale, conduzione di ricerche di anteriorità).*

*Nell'intento di supportare le imprese, in particolare le PMI, nell'intraprendere la scelta di un deposito all'estero di un proprio marchio, i PATLIB hanno realizzato la seguente Guida. Uno strumento che approfondisce tutti gli aspetti dell'iter di deposito a partire dalla scelta della strategia, alla modalità di verifica della "bontà" del proprio marchio fino agli aspetti procedurali del deposito di una domanda presso l'UAMI (Ufficio Europeo per il Mercato Comunitario) e l'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale).*

*La presente guida è stata realizzata dal PATLIB della Camera di commercio di Pescara e dal PATLIB dell'Azienda Speciale In.form.a della Camera di Commercio di Reggio Calabria, con il cofinanziamento del Programma di potenziamento della rete UBM delle Camere di Commercio e della rete dei PATLIB (Patent Library) e dei PIP (Patent Information Point) del MISE e con la collaborazione di Dintec, consorzio per l'innovazione tecnologica del Sistema camerale e dell'ENEA.*

*Il gruppo di lavoro :*

*Autore: Avv. Elio De Tullio*

*Progettazione struttura e contenuti: dott.a Ilaria Di Luigi (Camera di commercio di Pescara), ing. Angelica Pirrello (Azienda Speciale In.form.a), dott.a Eliana Nicosia (Dintec),*



[www.pe.camcom.it](http://www.pe.camcom.it)



[www.informa.calabria.it](http://www.informa.calabria.it)

## PREMESSA

L'assunto secondo il quale la protezione e valorizzazione dei cosiddetti "beni intangibili" siano divenute di cruciale importanza per le imprese appare ormai pacificamente condiviso. I dati empirici edotti dalle esperienze professionali, così come molteplici ricerche scientifiche, hanno dimostrato come un'adeguata strategia di monitoraggio, protezione e gestione dei diritti di proprietà intellettuale possa generare un considerevole aumento del valore delle imprese innovative e creative e dei loro prodotti. I diritti di proprietà intellettuale costituiscono, quindi, per tutte le tipologie di imprese (grandi, medie e piccole) un importante *asset* aziendale da coltivare e tutelare.

Sono stati pubblicati numerosi studi che, da un lato, hanno preso in esame la proprietà intellettuale come strumento di attrazione degli investimenti e di finanziamento delle imprese – in particolare PMI – e, dall'altro, hanno considerato la valutazione dei cosiddetti portafogli di diritti di proprietà intellettuale come fase preliminare e prodromica rispetto a qualsiasi ipotesi di utilizzo degli stessi in chiave competitiva. La gestione globale di tali *asset* (sia sotto il profilo territoriale sia sotto quello qualitativo) può consentire alle imprese di finanziarsi, capitalizzarsi, avviare strategie pluriennali di sviluppo per differenziarsi da propri competitor e primeggiare sui mercati internazionali. Per comprendere il valore della proprietà intellettuale nell'attuale fase economica non si può fare a meno di citare il recente studio denominato *IP Contribution Study* pubblicato nell'ottobre 2013 dalla Commissione Europea - in particolare dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante in collaborazione con l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) di Monaco - nell'ambito delle iniziative dell'*Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di*

*Proprietà Intellettuale.* Lo studio ha voluto analizzare il contributo che le cosiddette “*IPR Intensive Industries*” – vale a dire le imprese a sfruttamento intensivo dei diritti di proprietà intellettuale, quelle impegnate in un “*utilizzo della proprietà intellettuale per ciascun lavoratore impiegato*” superiore alla media – danno all'economia europea in termini di incremento del prodotto interno lordo, dei posti di lavoro, del benessere, della competitività internazionale. Ciò al fine di confrontare l'industria europea – in particolare quella *IPR intensive* che è costituita almeno dal 50% delle imprese europee - con l'industria nordamericana, per la quale nel passato lo USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) ha svolto un'analogia indagine.

Lo studio ha mostrato che le imprese “*a sfruttamento intensivo della proprietà intellettuale*” sono in grado di generare nel mercato comunitario il 26% di posti di lavoro in più rispetto alle altre imprese; in sostanza, nel biennio 2008-2010, a fronte di un totale di 218 milioni di nuovi posti di lavoro, 56,5 milioni di essi - circa 1/4 - sono stati generati dalle *IPR Intensive Industries*. L'indotto delle *IPR Intensive Industries* ha generato altri 20 milioni di impieghi, per un ammontare di 77 milioni di nuovi posti di lavoro, pari al 35% del totale della nuova occupazione generata nell'intera Unione Europea. Nello stesso periodo 2008-2010, le *IPR Intensive Industries* hanno generato un incremento del 39% dell'intero prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Se ciò non bastasse, le *IPR Intensive Industries* hanno pagato ai propri lavoratori stipendi del 40% più alti rispetto alle altre imprese dell'Unione Europea. Infine – e questo è forse il dato che più interessa – è stato calcolato che il 90% dei prodotti esportati dalle imprese dell'Unione Europea sono prodotti realizzati da *IPR Intensive Industries* le quali, quindi, contribuiscono in maniera determinante, quasi totalizzante, alle esportazioni dell'Unione Europea verso i paesi terzi.

È interessante notare che, tra le *IPR Intensive Industries*, quelle con il più elevato indice di performance nel raggiungimento dei risultati sopra elencati, sono proprio le industrie che basano il proprio business sullo sfruttamento commerciale del marchio d'impresa. Questo dato costituisce un ulteriore elemento per sostenere che, nel panorama economico attuale, parlare di impresa di successo significa fare riferimento ad un soggetto economico che ha posto la protezione e lo sfruttamento del marchio alla base della propria strategia commerciale, in particolare in chiave internazionale.

In un quadro così interessante per l'Unione Europea, l'Italia svolge un ruolo fondamentale in quanto – insieme agli altri quattro colossi della UE, vale a dire Germania, Francia, Regno Unito e Spagna – è il paese nel quale la maggior parte delle *IPR Intensive Industries* ha la sua sede. Alla capacità competitiva delle nostre imprese, tuttavia, non corrisponde una altrettanto diligente ed efficace capacità di proteggersi, in sostanza di fare innovazione e programmazione allo stesso tempo.

La programmazione dell'innovazione consiste nell'innovare oggi per trarre profitto domani, essendo necessari alcuni anni nei quali la stessa innovazione deve essere protetta – in modo tale da evitare che altri se ne appropriino - e valorizzata, così da creare quella rete di flussi finanziari che da tale innovazione prendono vita e si rigenerano.

In sostanza, proteggere l'innovazione e programmare il futuro significa adottare adeguate strategie di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Tenuto conto che qualsiasi prodotto o servizio, innovativo o meno, che va sul mercato – in particolare sui mercati internazionali - necessita di essere "individuato" dai consumatori, nella sua provenienza e nelle sue qualità, e tali sono le funzioni essenziali del marchio di impresa, con il presente lavoro si

intendono fornire ai lettori alcuni rudimenti pratici per proteggere i propri marchi di impresa sui mercati internazionali.

In particolare, il risultato che si intende raggiungere è quello di evidenziare l'importanza e fornire un approfondimento sulla protezione e valorizzazione dei marchi commerciali a livello comunitario e internazionale, laddove la tutela dei marchi all'estero è divenuta via via sempre più cruciale e strategica per le imprese, in particolare per le PMI.

## Parte I

### **Perché estendere un marchio all'estero: scelte strategiche.**

SOMMARIO: **1.** Proprietà intellettuale e competitività. – **2.** Proprietà intellettuale e proprietà industriale. – **3.** L'importanza di strategie anticipate e pluriennali di protezione. - **4.** Cosa è il marchio di impresa? - **5.** Il deposito italiano e comunitario come pilastri dell'architettura di protezione di un marchio. - **6.** I meccanismi della priorità e della preesistenza. - **7.** Il principio di interdipendenza dei IPR. - **8.** Differenze di protezione tra Paesi di *common law* e di *civil law*: *first to file* v. *first to use*. - **9.** La centralità del Paese dove vengono prese le decisioni come luogo di avvio e asse centrale delle protezioni. - **10.** Lo studio della classificazione nel deposito internazionale: i casi di Cina e Stati Uniti. - **11.** La valutazione preliminare di proteggibilità: la capacità distintiva in chiave internazionale. - **12.** Il nome a dominio che identifica il sito internet: insegna permanente sul mondo virtuale o potenziale fonte di problemi?- **13.** Errori formali frequenti e vizi nelle procedure: *best practice* e *worst practice*.

#### **1. Proprietà intellettuale e competitività**

Nell'attuale alveo della *knowledge economy*, il principale valore delle aziende è sempre più rappresentato da *asset intangibili* riconducibili nella categoria dei diritti di proprietà intellettuale.

La proprietà intellettuale si pone oggi come strumento prioritario di rafforzamento della competitività delle imprese in chiave di internazionalizzazione, e assume un ruolo fondamentale per lo sviluppo della nuova economia basata sulla conoscenza, sul know-how e sui beni intangibili.

È in questo contesto che, nell'ambito di un mercato ormai globalizzato, si colloca la necessità di un'adeguata strategia inerente alla registrazione del marchio d'impresa non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto internazionale. Infatti, è attraverso un'adeguata e lungimirante strategia di protezione e sfruttamento del valore intrinseco del marchio, che le piccole e medie imprese potranno porre le basi per affrontare i processi di ricambio generazionale e apertura ai mercati esteri senza preoccupazioni.

Le spese sostenute per la registrazione di privative industriali, quali i marchi commerciali, non devono essere considerate alla stregua di semplici costi da inserire tra le voci passive del bilancio aziendale, ma come veri e propri investimenti che l'impresa stessa affronta per lanciare la propria immagine sul mercato, per offrire prodotti di qualità ai consumatori, nonché come valido strumento per tutelarsi da eventuali imprese concorrenti operanti nello stesso settore che intendano sfruttare l'affermazione del nome altrui sul mercato.

Questo ha favorito pratiche di monetizzazione degli *asset* di proprietà intellettuale alternative rispetto alle più tradizionali tipologie di sfruttamento, basato su accordi di cessione e licenza di tali diritti. Il patrimonio aziendale di *IP asset* (i.e. Intellectual Property asset) può oggi essere utilizzato, infatti, per ottenere nuove fonti di finanziamento, ricorrendo a strumenti finanziari innovativi (quali, ad esempio, finanziamenti *asset-backed* o cartolarizzazioni). La valorizzazione di un portafoglio di proprietà intellettuale può consentire, inoltre, alle imprese di ottenere il massimo beneficio nelle relazioni con l'estero, assumendo quindi un ruolo centrale nell'apertura verso i mercati internazionali. È necessario, pertanto, che le imprese prendano coscienza del valore commerciale del proprio portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, valutando, eventualmente con il supporto di professionisti con una consolidata esperienza e competenza nel settore, gli *IP asset* aziendali ed identificando in che



modo tali *asset* possano essere utilizzati per finanziare le proprie attività commerciali.

## **2. Proprietà intellettuale e proprietà industriale.**

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo due grandi famiglie di diritti: i diritti di proprietà industriale (vale a dire i brevetti per invenzione, i modelli d'utilità, i design industriali, i marchi e gli altri segni distintivi) da una parte; e i diritti d'autore che proteggono le opere letterarie, artistiche e scientifiche, dall'altra.

Sebbene i diritti d'autore (che nei paesi di *Common Law* sono denominati *Copyrights*), a causa della crescente "vocazione industriale" (si pensi ad un'opera cinematografica, che si basa sullo sfruttamento patrimoniale dei diritti d'autore e che sempre di più assomiglia a un prodotto industriale e, sempre di meno, "soltanto" ad un'opera creativa) col passare del tempo si avvicinino sempre di più agli altri diritti di proprietà industriale, la differenza concettuale rimane: i diritti di proprietà industriale fanno riferimento a prodotti riproducibili su scala industriale, laddove i diritti di autore fanno riferimento ad opere creative che possono essere "pezzi unici" (si pensi ad un capolavoro dell'arte figurativa) non riproducibili su scala industriale.

In questa trattazione, che si occuperà prevalentemente di marchi commerciali, d'ora in avanti – salvo che nel paragrafo relativo alla interdipendenza degli IPR - si farà prevalentemente riferimento al concetto di proprietà industriale, che meglio si attaglia alle questioni relative alla protezione e valorizzazione del marchio d'impresa.

### 3. L'importanza di strategie anticipate e pluriennali di protezione.

Tradizionalmente le imprese non hanno mai prestato troppa attenzione ai propri beni immateriali, ignorando che fosse necessaria un'attenta pianificazione strategica, anticipata e pluriennale, dei propri *asset* di proprietà industriale, coerente con le loro strategie commerciali e finanziarie.

Al contrario, può rappresentare un utile supporto alla competitività dell'impresa una maggior consapevolezza del ruolo strategico della proprietà industriale e del fatto che essa possa ricoprire non soltanto un ruolo esclusivamente difensivo dell'avviamento e protettivo dei segreti e strumenti competitivi esclusivi di un'impresa, ma anche una fonte di potenziale finanziamento della stessa e di attrazione di capitali di rischio. Si assiste, pertanto, ad una graduale trasformazione del modo in cui vengono monitorati, protetti e gestiti i diritti di proprietà industriale. L'approccio tradizionale legato alla sola individuazione degli *asset* da tutelare è stato sostituito, infatti, da un atteggiamento più *business-oriented*, che considera i diritti di proprietà industriale come strumenti di supporto per le imprese nelle strategie di finanziamento e di espansione delle proprie attività industriali e commerciali.

In quest'ottica, l'obiettivo di un'impresa che affronta i mercati esteri deve essere quello di prevedere in anticipo e mantenere sotto controllo i costi di tutela del marchio – vale a dire le spese di verifica (ricerche di anteriorità), protezione (depositi e registrazioni), *prosecution* (obiezioni degli esaminatori e opposizioni da parte di terzi), mantenimento (rinnovi), monitoraggio (sorveglianze), tutela giudiziale (azioni anticontraffazione) e doganale (*enforcement* e istanze di sospensione) – in chiave costi-benefici. In questo modo non si troverà mai nella situazione di aver speso già troppo, ma non abbastanza, per completare le attività pianificate.

In una prospettiva più strategica, una pianificazione anticipata e pluriennale consentirà all'impresa di affrontare alcuni mercati particolarmente ostici, adottando le dovute cautele.

In Cina, ad esempio, la contestuale presenza di tre fattori quali un *iter* di registrazione del marchio particolarmente lungo (circa due anni) e complesso (con un esame di merito sulla novità da parte degli esaminatori locali), la debole tutela per il marchio di fatto (che entrerà in vigore a partire dal 1 maggio 2014 a seguito della riforma delle Legge Marchi Cinese <sup>1</sup>), e il decorrere dei principali diritti sul marchio soltanto a partire dalla registrazione (e non dal momento della domanda, come avviene in Italia e in Europa), fa sì che soltanto una pianificazione anticipata (deposito della domanda almeno due anni prima dell'effettiva immissione sul mercato dei prodotti contraddistinti dal marchio) e pluriennale (con una previsione dei maggiori costi che potrebbero insorgere a causa di obiezioni degli esaminatori locali o interferenze da parte di terzi) della protezione potrà consentire all'impresa di evitare l'*alea* di un procedimento di registrazione del marchio lungo e costoso, con probabili esiti incerti e costi elevati.

---

<sup>1</sup> Le modifiche intercorse alla Legge sui Marchi Commerciali della Repubblica Popolare Cinese, entreranno in vigore il 1 maggio 2014. La riforma, prevede innanzitutto l'introduzione della possibilità di depositare domande di marchio nazionali riferite a più classi (deposito multi classe); l'attuale normativa cinese, infatti, impone il deposito in via nazionale di tante domande quante sono le classi merceologiche per cui si richiede la protezione. Dall'entrata in vigore della nuova normativa sarà possibile indicare contemporaneamente più prodotti e/o servizi, appartenenti a classi merceologiche diverse, nella stessa domanda di registrazione di marchio. Le domande di marchio nazionale, inoltre, potranno essere depositate in via elettronica.

Per quanto riguarda il marchio di fatto, fino alla riforma, la Legge sui marchi cinese non prevedeva alcuna tutela per il preutente dal momento che il marchio iniziava a godere di tutela unicamente a seguito della registrazione.

A partire dal maggio 2014 il marchio di fatto - ed il suo preuso - troveranno un minimo livello di protezione: infatti il titolare del marchio successivo registrato non potrà opporsi all'uso del marchio identico o simile da parte di un preutente che, grazie all'uso, abbia acquisito una certa notorietà sul mercato. Il titolare del marchio registrato successivamente potrà tuttavia chiedere che il preutente non allarghi l'ambito territoriale del preuso ovvero che adotti degli accorgimenti in grado di differenziare i marchi.

#### 4. Cosa è il marchio di impresa?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i beni e i servizi, prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre imprese. L'Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale<sup>2</sup> (d'ora innanzi, anche denominato "c.p.i.") precisa che *«possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»*.

Si possono, inoltre, registrare come marchio: le lettere dell'alfabeto e/o cifre, purché venga adottata una stilizzazione grafica particolare; i colori, laddove rappresentabili graficamente e capaci di ricollegare ad un'impresa determinata i prodotti e i servizi contraddistinti dal predetto marchio; i suoni, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma. Dal summenzionato articolo del c.p.i. si evince che si può registrare la forma del prodotto o della sua confezione (si pensi, ad esempio, ai numerosi marchi tridimensionali di Bulgari per le bottiglie dei suoi profumi) purché la stessa abbia, al pari di ogni altro marchio, la necessaria distintività (es. la doppia G di Gucci, la V di Valentino).

Appare peraltro opportuno evidenziare che sono suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi purché siano atti ad adempiere la funzione

---

<sup>2</sup> Il Codice della Proprietà Industriale, emanato con Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, rappresenta una *reductio ad unum* di tutte le disposizioni legislative previgenti di matrice interna, comunitaria o internazionale, offrendo una disciplina organica e strutturata in materia di tutela, difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

del marchio, ovvero di permettere l'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi pubblicizzati, distinguendoli da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario "La nostra forza è il prezzo" della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza, e il relativo "jingle" è stato anche oggetto di deposito come marchio sonoro.

Da ultimo, occorre sottolineare il principio generale - sancito dall'art. 10 c.p.i. - che pone il divieto di registrare come marchi d'impresa, salvo il consenso dell'autorità competente, stemmi e altri segni contemplati nelle convenzioni internazionali o che rivestano un interesse pubblico. Il legislatore tratta dunque esplicitamente gli stemmi come segni distintivi, in considerazione della loro funzione distintiva dell'ente titolare e delle attività da questi poste in essere e sancisce il divieto generale alla registrazione degli stessi come marchio d'impresa. Sono da includersi in questo ambito, ad esempio, gli stemmi delle Regioni e dei Ministeri (si veda ad esempio la sentenza del Tribunale di Torino n. 480931 del 12-05-2010 sullo stemma della Regione Piemonte).

Per quanto riguarda la registrazione di simboli di partiti politici, se l'articolo 8 comma 3 c.p.i. dice chiaramente che solo l'avente diritto può registrare come marchio - o consentire ad altri di registrarlo - un segno notorio usato in campo politico, confermando che i segni usati in questo contesto possono essere registrati senza problemi, l'art.10 secondo comma c.p.i. prevede una procedura "rafforzata" per i marchi contenenti "*parole, figure o segni con significazione politica*". In questi casi infatti, l'UIBM invia un esemplare del marchio alle amministrazioni pubbliche interessate o competenti che possono esprimersi sulla registrazione dello stesso.

Nel dicembre 2012, su richiesta formulata, ai sensi dell'art. 10, secondo comma del c.p.i., dall'UIBM, la Direzione Centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'Interno ha espresso parere negativo alla registrazione, come marchio d'impresa, di un segno costituito da una denominazione propria di una organizzazione politica "delimitata da un cerchio". Secondo tale parere il rischio è che un marchio con tali caratteristiche *"possa essere utilizzato come mezzo per eludere le disposizioni in materia di propaganda elettorale che, tra l'altro, prevedono limitazioni nella divulgazione di simboli elettorali nei periodi in cui sono aperti i relativi procedimenti, con particolare riguardo ai 30 giorni che precedono la votazione e con ulteriori restrizioni nei giorni in cui gli elettori sono chiamati alle urne"* (con specifico riferimento alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di affissioni di propaganda e alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di propaganda tramite mezzi radiotelevisivi, stampa quotidiana e periodica). Sarebbe inoltre ravvisabile il rischio di confusione tra il segno di cui si chiedeva la registrazione come marchio d'impresa ed *"eventuali contrassegni distintivi di soggetti politici diversi dal suo titolare che si siano presentati o che intendano partecipare a consultazioni elettorali"*. In linea generale, come è stato sottolineato dal Tribunale di Firenze nell'ordinanza 3/4/2006 in una controversia sull'utilizzo del simbolo della fiamma tricolore *"non si tratta di segni distintivi di attività imprenditoriali, e, dunque, non si verte in materia di tutela brevettuale, ma di tutela della denominazione di un partito politico, per il quale è interesse generale a valenza squisitamente pubblicistica che nessuna confusione, nessun equivoco e nessuna incertezza possano determinarsi nell'identificazione del soggetto politico in capo ai cittadini elettori ed ai potenziali iscritti"*.

Ciò non ha impedito tuttavia la registrazione presso l'UIBM, dal 1998 ad al 2013, di oltre 60 marchi figurativi delimitati da un cerchio contenenti la parola "partito".

## 5. Il deposito italiano e comunitario come pilastri dell'architettura di protezione di un marchio.

Come *supra* delineato, la proprietà industriale si sta tramutando in un centro di profitto e punto focale delle strategie aziendali, sull'onda di ciò che accade nei Paesi ad elevato indice di industrializzazione (si veda gli Stati Uniti) e dei principi sviluppatisi in seno all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Pertanto, al fine di avviare una corretta strategia di internazionalizzazione, è assolutamente necessaria una tutela del marchio d'impresa a livello internazionale, regionale e locale in grado di fornire agli imprenditori gli strumenti giuridici per tutelare l'immagine e la qualità dei propri prodotti, ma anche per creare fonti ulteriori di reddito per le imprese.

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale, fino a diventare per alcune imprese il bene di maggior valore. Basti pensare, all'esempio di due tra i più famosi marchi al mondo, Coca-Cola o IBM, che valgono ciascuno oltre 50 miliardi di dollari grazie all'indotto di reputazione, immagine e qualità dei prodotti ad essi associati.

Considerati il valore e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto è dunque fondamentale dotarsi di un'adeguata struttura di tutela, partendo dal Paese in cui ha sede il *management* dell'azienda, fino a proteggere il marchio nei vari Paesi di esportazione.

Asse portante della struttura di tutela del marchio sarà la registrazione nazionale o comunitaria di base, in quanto qualsiasi vizio inerente tale prima registrazione potrà riverberarsi, ad esempio, sulla validità di successive estensioni del marchio a livello internazionale, fino a perdere la priorità acquisita sul segno. Per minimizzare i rischi e le problematiche derivanti da una mancata o errata pianificazione, in particolare in caso di espansione nei Paesi

esteri, potrà risultare utile pianificare – eventualmente con il supporto di un consulente nel Paese dove la PMI ha la sede che si avvarrà della collaborazione di corrispondenti esteri – una strategia anticipata (con almeno due anni di anticipo rispetto al lancio sul mercato) e pluriennale di protezione, nonché prevedere protezioni ulteriori (rafforzative e difensive) aggiuntive rispetto alla principale, evitando però situazioni di *overlapping* di protezione e lavorando a budget (con costi il più possibile prevedibili in anticipo).

Valorizzare un marchio mediante un'adeguata tutela di registrazione a livello internazionale consente di aumentare le quote di mercato di un'impresa, nonché di generare ulteriori flussi di cassa mediante l'eventuale concessione di licenze (*royalties*). Pertanto è necessario impostare e gestire nel più efficace modo possibile l'architettura della protezione dei marchi d'impresa e reagire con altrettanta decisione ad eventuali contraffazioni.

## **6. I meccanismi della priorità e della preesistenza.**

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di marchio in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi<sup>3</sup>, in virtù delle disposizioni dell'art. 4 della stessa Convenzione<sup>4</sup>, fruisce, per sei mesi a decorrere dalla data del

---

<sup>3</sup> La Convenzione del 1883 è il primo trattato internazionale sui brevetti che a tutt'oggi rappresenta, per i 157 Stati aderenti, la pietra miliare per la disciplina internazionale della proprietà industriale. La Convenzione è stata oggetto di numerosi interventi di aggiornamento, l'ultimo dei quali risale al 1967 con la Convenzione di Stoccolma, che ha portato alla costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede in Ginevra.

<sup>4</sup> **Art. 4:**

**A. 1)** *Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.*

**2)** *È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell'Unione.*

**3)** *Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.*



deposito della prima domanda, di un diritto di priorità internazionale per effettuare il deposito di una domanda di marchio all'estero per il medesimo marchio. In pratica il titolare di una domanda nazionale italiana ha a disposizione sei mesi dal primo deposito entro i quali decidere se estendere la tutela del proprio marchio a livello comunitario (o internazionale), senza temere che in questo periodo di tempo altri abbiano acquisito dei diritti tramite propri depositi interferenti.

Sulla base della vigente normativa comunitaria, infatti, il richiedente che presenti una domanda per la rivendicazione del diritto di priorità basato su una o più precedenti domande, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento Comunitario dei marchi<sup>5</sup>, è tenuto, secondo il disposto della regola 6 (1) del

---

**B.** – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale.

1) I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione.

**C.** – 1) I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.

3) Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.

4) Deve essere considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma 2) suddetto, depositata nello stesso paese dell'Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico, aver lasciato sussistere diritti, né aver servito di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

**D.** – 1) Chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese stabilirà in quale momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, di codificazione del precedente regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

In base all'art. 30, sulla «Rivendicazione di priorità», è prescritto quanto segue: «Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve produrre una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non è una delle lingue dell'Ufficio, il richiedente deve presentare una traduzione della domanda precedente in una di dette lingue».

Regolamento di esecuzione<sup>6</sup>, a depositare una copia della precedente domanda. Tale copia deve essere autenticata dall'amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente ed accompagnata da un attestato della stessa amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente (certificato ufficiale di priorità).

Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti.

Dello stesso diritto di priorità gode anche il titolare di una domanda di registrazione comunitaria, nel caso in cui voglia estendere la protezione del proprio marchio comunitario all'estero attraverso il deposito di una domanda di registrazione internazionale sulla base del Sistema di Madrid (Accordo + Protocollo), ovvero mediante il deposito di domande nazionali estere.

Diverso dalla priorità è il meccanismo della preesistenza, di derivazione esclusivamente comunitaria.

Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, o un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale è stato registrato. L'unico effetto della preesistenza, ai sensi del menzionato Regolamento, è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore e non lo rinnovi, continua a beneficiare degli stessi diritti in termini di anzianità di cui avrebbe goduto se il marchio anteriore fosse stato mantenuto in vita attraverso rinnovi successivi.

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) N. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

Prendendo come esempio la rivendicazione di preesistenza di una registrazione italiana del 2004, il titolare del relativo marchio che voglia depositare una domanda comunitaria nel presente anno (2014) potrà valutare di rivendicare la preesistenza della registrazione italiana (che avrà un'anzianità risalente al 2004) pur in mancanza di un rinnovo della registrazione nazionale italiana in scadenza nel 2014.

Il richiedente che, in conformità all'articolo 34 o 35 del Regolamento Comunitario dei marchi, desideri presentare una domanda per la rivendicazione del diritto di preesistenza di uno o più marchi nazionali precedentemente registrati, dovrà, secondo quanto indicato alle regole 8 (1) e 28 (1) del Regolamento di esecuzione<sup>7</sup> esibire una copia della relativa registrazione autenticata dalle autorità competenti quale copia pedissequa della relativa registrazione.

I documenti citati alle regole 8 (1) e 28 (1) devono rispecchiare fedelmente la situazione presente per quanto riguarda la rispettiva registrazione nazionale. Essi possono assumere diverse forme, secondo la prassi dello Stato membro in oggetto, e in particolare essi potranno includere un estratto della registrazione

---

<sup>7</sup> La Regola 8,1, rubricata «Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale» recita: «*Se nella sua domanda rivendica la preesistenza di uno o più marchi anteriori registrati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, il richiedente presenta copia della registrazione entro tre mesi dal deposito della domanda. La competente autorità certifica la conformità della copia alla relativa registrazione*». La Regola 28,1 «Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario» prescrive che «*La domanda presentata a norma dell'articolo 35 del regolamento per rivendicare la preesistenza di uno o più marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, contiene:*

- a) il numero di registrazione del marchio comunitario;*
- b) il nome e l'indirizzo del titolare del marchio comunitario, secondo la reg. 1, paragrafo 1, lettera b);*
- c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, secondo la reg. 1, paragrafo 1, lettera e);*
- d) l'indicazione degli Stati membri in cui o per cui il marchio anteriore è registrato, la data dalla quale ha acquistato effetto la registrazione, il numero della registrazione e i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è registrato;*
- e) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali viene rivendicata la preesistenza;*
- f) una copia della registrazione, autenticata dall'autorità competente.*

del marchio, così come il documento della registrazione ufficiale rilasciato dall'ufficio nazionale.

La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario. La dichiarazione di nullità colpisce il marchio nei casi indicati dall'art. 25 c.p.i., in cui si ravvisi la presenza di cause che, se note, avrebbero impedito la registrazione (ad esempio, assenza di capacità distintiva o di novità, o carattere descrittivo del segno); la decadenza è la sanzione prescritta per vicende che interessano il marchio in un momento successivo alla registrazione (ad esempio, non uso, volgarizzazione, decettività o sopravvenuta illiceità); la rinuncia rappresenta un'ulteriore causa estintiva del diritto di marchio, indicata all'art. 15 comma 5 c.p.i. (ritiro della domanda o mancato rinnovo)

## **7. Il principio di interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale.**

La proprietà intellettuale, intesa in chiave dinamica come strumento di certificazione della capacità innovativa e creativa di un'impresa e, come tale, in grado di attrarre finanziamenti e capitali di rischio, va considerata "a tutto tondo" vale a dire come insieme di certificazioni che acquistano e aumentano di valore anche sulla base del grado di interdipendenza e di complementarietà che riescono ad instaurare tra loro.

In sostanza, considerando la complessità tecnica della normativa e le varie opportunità di tutela legale nei Paesi esteri offerte dalle convenzioni internazionali e dalle normative locali, sarebbe opportuno per le imprese valutare come proteggere al meglio i prodotti e servizi immessi sul mercato,

indipendentemente dal singolo strumento giuridico (marchio, brevetto, design o altro) appositamente e istituzionalmente creato per la specifica protezione.

In particolare, talvolta, in alcuni Paesi esteri, la protezione dei prodotti strategici dell'impresa e il mantenimento della propria posizione competitiva sul mercato possono passare attraverso un azionamento di più di un diritto di proprietà industriale potenzialmente adatto per proteggere il prodotto stesso. E il fatto che un singolo prodotto - all'estero o in specifici Paesi - sia potenzialmente proteggibile e poi effettivamente protetto, attraverso il marchio (verbale, figurativo e misto), il brevetto (se trattasi di prodotto tecnologico dotato di altezza inventiva), il *design* (se trattasi di prodotto dotato di carattere individuale) e il diritto d'autore (se trattasi di prodotto creativo originale dotato di compiutezza espressiva), può aiutare il titolare ad ottenere un'efficace tutela dei propri diritti e un adeguato ristoro di eventuali danni subiti. Tali protezioni, se correttamente attivate in alcuni specifici Paesi esteri (come, ad esempio, la Cina), evitando duplicazioni, possono risultare assolutamente complementari e di "aiuto reciproco", in caso di azionamento dei diritti per contrastare episodi di violazione.

Inoltre, in questi casi, attivando correttamente le protezioni sulla base di un criterio di interdipendenza, il valore del portafoglio di proprietà intellettuale considerato nel suo complesso (come "conoscenza" o "intangibile") sarà superiore al valore degli stessi *asset* singolarmente considerati. Per fare un esempio, un'impresa del settore informatico potrà essere valutata solo sulla base del possesso di diritti di sfruttamento derivanti dai software facenti parte del proprio portafoglio sotto il profilo del diritto d'autore, ovvero come titolare di tutti gli altri diritti di esclusiva (quali, ad esempio, quelli riconducibili ai vari brevetti sui software, se attivabili; quelli relativi ai vari *brand* di prodotto come marchi ed altri segni distintivi, non solo istituzionali, ma anche relativi ai

singoli prodotti immessi sul mercato; quelli relativi al design del packaging e degli stessi prodotti, protetti attraverso modelli industriali) che, con i primi, creano e sviluppano un valore crescente esponenzialmente grazie alla interrelazione con i secondi.

I prodotti industriali di maggiore successo possono beneficiare di livelli di protezione plurimi, mediante la tutela offerta dalle registrazioni di marchi, brevetti e design. L'aspetto estetico di un prodotto può essere protetto – anche contemporaneamente – come design, come marchio di forma (tridimensionale), e come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.

L'*iPad*, tablet computer prodotto da Apple, con un *display* sensibile al tocco (*touch screen*), in grado di navigare su internet, di eseguire applicativi *software* e di riprodurre contenuti multimediali è un chiaro esempio di interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, in quanto risulta protetto da marchi, brevetti, modelli industriali e diritti d'autore: un brevetto riguarda ad es. l'accelerometro (il sensore di movimento), un altro il *display touch screen*. Laddove non proteggibili mediante domande di brevetto, i software che consentono il funzionamento dell'*iPad* sono stati protetti come opere dell'ingegno sotto il profilo del diritto d'autore: infatti, il sistema operativo dell'*iPad*, utilizzato anche su *iPod* e *iPhone* (cd. "*iPhone Os 3.0*" e successivi aggiornamenti), può godere pienamente della tutela prevista per i programmi per elaboratore.

Ma la società titolare delle privative industriali Apple Inc. ha anche protetto l'innovativo aspetto estetico dell'*iPad* attraverso il deposito di numerose domande finalizzate alla tutela del design del prodotto come modello industriale, nonché ha protetto il marchio *iPad* in quasi tutti i Paesi del mondo.

Sulla base dei principi appena enunciati, il prodotto *iPad* potrà essere protetto nei confronti di possibili violazioni attraverso l'azionamento di molteplici diritti

di proprietà intellettuale, a seconda dell'efficacia della protezione di ciascun diritto nel Paese di destinazione del prodotto.

Pertanto, il principio dell'interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale consente di assicurare, soprattutto nei Paesi esteri ad elevato rischio di potenziale contraffazione, la massima difesa dei prodotti attraverso la protezione di ciascun singolo elemento innovativo e distintivo dei prodotti stessi.

#### **8. Differenze di protezione tra Paesi di *common law* e di *civil law*: *first to file* v. *first to use*.**

In alcuni Paesi l'uso effettivo di un marchio può, a determinate condizioni, conferire diritti anteriori e priorità rispetto a segni di terzi prima ancora che venga depositata una domanda di registrazione. In altre parole l'uso dimostrato e in buona fede del marchio può essere fatto valere nei confronti di terzi titolari di una registrazione successiva in base al principio del *first-to-use*.

Per converso, in altri Paesi come in Cina, in Germania, in Francia e in Giappone vige invece il principio del *first-to-file*, secondo cui i diritti su un marchio decorrono dalla presentazione della domanda di registrazione e vengono confermati *ex tunc* dalla successiva registrazione. Ciò implica che, salvo alcune eccezioni previste nei singoli ordinamenti, in tali sistemi il preuso del marchio non attribuisce nessun diritto di priorità sullo stesso e, conseguentemente, sarà di fondamentale importanza per le imprese procedere alla registrazione del proprio segno distintivo ben prima di immettere nel mercato i propri prodotti.

Nella maggior parte dei Paesi di *common law*, si pensi agli Stati Uniti e al Canada, il sistema di tutela dei marchi è invece incentrato sull'effettivo utilizzo del marchio. In tal caso la normativa pone generalmente a carico del titolare

numerosi adempimenti successivi al deposito della domanda di registrazione e inerenti all'uso effettivo del marchio sul mercato; tali oneri dovranno essere soddisfatti puntualmente e tempestivamente per consentire al titolare di mantenere in vita il marchio e non incorrere nella decadenza.

Negli Stati Uniti ad esempio una domanda di registrazione può essere basata su un "intento in buona fede" (c.d. "*Intention to Use in Commerce*") ad utilizzare un marchio, ma la registrazione non sarà completata fino a quando non sarà effettivamente iniziato l'uso in commercio. La domanda di registrazione locale statunitense potrà essere basata su una registrazione esistente nel Paese di origine del richiedente, depositando una dichiarazione che attesti che il titolare ha un intento in buona fede di utilizzare il marchio nel mercato degli Stati Uniti. In tal caso la registrazione sarà provvisoriamente concessa, senza la necessità di dimostrare immediatamente l'uso attuale in commercio negli Stati Uniti.

Perciò un'impresa che voglia intentare un procedimento di registrazione di marchio negli USA dovrà soddisfare il requisito di "uso nel commercio" richiesto dall'Ufficio Marchi statunitense. Con il termine "uso nel commercio", si intende l'uso in buona fede di un marchio nel corso di normali operazioni commerciali. Per soddisfare tale requisito, l'utilizzo dovrà essere attuale ed effettivo. La protezione sarà concessa, difatti, solo ai marchi che saranno utilizzati per identificare e distinguere i prodotti o servizi in commercio, circostanza che si verifica in genere quando un marchio è utilizzato in combinazione con la vendita effettiva di beni o servizi.

Tale requisito viene reputato necessario in base al principio per cui la finalità essenziale del marchio è quello di aiutare i consumatori a identificare l'origine dei prodotti. Un marchio non può adempiere alla sua funzione identificatrice se il pubblico non lo ha mai visto. Di conseguenza, un marchio non è degno di



protezione fino al suo utilizzo sul mercato, con modalità tali da creare tra i consumatori un'associazione tra il marchio e l'origine dei prodotti.

Ai sensi della giurisprudenza statunitense, gli elementi, da considerarsi distintamente, che devono essere presenti al fine di soddisfare il requisito dell'"utilizzo in commercio" sono due: da un lato il marchio deve essere utilizzato o mostrato nella vendita o pubblicità del bene e/o servizio contraddistinto, dall'altro lo stesso bene e/o servizio deve essere posto in commercio. La mera pubblicità non basta a stabilire la priorità di utilizzo del segno.

Esempi di Paesi con sistema di *common law*, oltre gli Stati Uniti, sono Canada, Regno Unito, Irlanda e Australia. In questi Paesi non sarà dunque solo importante effettuare una ricerca di anteriorità inerente i precedenti depositi di domande di registrazione e le registrazioni di marchi già esistenti, ma sarà anche necessario effettuare una ricerca di mercato avente ad oggetto i segni che sono già in uso nel commercio.

Va comunque sottolineato che, anche nei Paesi che adottano il sistema *first-to-use*, è particolarmente importante registrare marchi, al fine di limitare il rischio di incorrere in criticità conseguenti alla concomitante presenza sul mercato di soggetti che utilizzano marchi simili e per evitare che terzi possano vantare diritti anteriori su un segno in un determinato territorio.

Negli Stati Uniti, per esempio, sarà opportuno depositare una domanda di registrazione finalizzata ad ottenere una registrazione federale, senza la quale i diritti sul marchio si estendono solo ai territori (i.e. i singoli Stati) in cui il marchio è stato effettivamente adottato e utilizzato. La registrazione del marchio nel *Principal Register* del USPTO, infatti, prevede una presunzione di diritto esclusivo a utilizzare il marchio registrato nell'intero territorio negli Stati

Uniti, anche se il marchio non viene effettivamente adottato e utilizzato in ogni Stato.

### **9. La centralità del Paese dove vengono prese le decisioni come luogo di avvio e asse centrale delle protezioni.**

Nell'ottica di una pianificazione strategica delle protezioni, è fondamentale che i primi passi di "denominazione" di un prodotto o servizio vengano adottati dall'impresa nella più assoluta segretezza, cercando di mantenere la più breve distanza tra lo staff creativo che si occupa del *naming* dei prodotti e servizi e quello tecnico-legale (ad esempio, il PATLIB, il consulente di proprietà industriale o l'avvocato specializzato in materia) incaricato delle attività di protezione. Quanto più breve sarà la distanza percorsa dalle informazioni relative al nome e/o segno "nuovo e dotato di capacità distintiva" - il futuro marchio - e quante meno persone saranno coinvolte nel passaggio delle informazioni, tanto più sarà elevata la possibilità di mantenere integre le qualità del marchio verificate attraverso il vaglio della proteggibilità intrinseca (per la capacità distintiva) e le ricerche di anteriorità (per la novità). Ciò, soprattutto nel caso in cui si tratti di marchio con potenziale di diffusione mondiale sul quale sono stati realizzati ingenti investimenti, può essere un aspetto determinante per i futuri esiti della storia del marchio stesso.

Successivamente, lo stesso deposito del marchio consentirà al titolare - attraverso i meccanismi della priorità e della preesistenza - di godere di importanti prerogative, che verranno sfruttate al meglio laddove il centro attivo delle protezioni sarà vicino, anche fisicamente, al luogo delle decisioni sul lancio del prodotto a livello internazionale. Ad esempio, una volta depositata una domanda di marchio nazionale (o comunitario), come sopra già citato, il

titolare gode di un semestre di priorità a livello internazionale che gli consente, alternativamente, di depositare una domanda internazionale che preveda tra i Paesi designati la Cina, o una domanda nazionale estera destinata direttamente all'Ufficio Marchi cinese. Il titolare del marchio può legittimamente sfruttare questa opportunità decidendo di procrastinare la protezione in Cina in attesa di un'effettiva opportunità commerciale in tale Paese. Una volta realizzatasi tale opportunità commerciale nei sei mesi, lo staff tecnico-legale – all'uopo informato da quello commerciale – dovrà valutare in tempi rapidissimi se e in che termini (ad esempio, sotto il profilo della sottoclassificazione) depositare in Cina, al fine di godere dei privilegi della priorità internazionale ed evitare rischi di depositi interferenti e potenziali contraffazioni in tale Paese. Tanto più il luogo dove saranno prese le decisioni di avvio delle protezioni sarà vicino a quello delle strategie di lancio dei prodotti, tanto più un'azione del genere risulterà efficace ed effettiva.

A ciò si aggiunga che dopo il deposito, nel corso della vita del marchio, lo staff tecnico-legale sarà chiamato a prendere importanti decisioni legate alla cosiddetta *prosecution* estera delle domande di registrazione. Anche in tale caso, la vicinanza con il luogo in cui vengono adottate le decisioni relative ai prodotti che si intende proteggere risulterà strategica per l'efficacia dell'azione di protezione.

## **10. Lo studio della classificazione nel deposito internazionale: i casi di Cina e Stati Uniti**

Per le ragioni sopra esposte, e per la rigidità con la quale le domande internazionali vengono valutate dagli Uffici Marchi locali di alcuni Paesi aderenti al Sistema di Madrid (Accordo e Protocollo), è opportuno prestare particolare attenzione alla classificazione dei beni e servizi ed effettuare uno studio specifico in tal senso prima del deposito della domanda internazionale, al fine di non incorrere in brutte sorprese.

Gli inconvenienti possono nascere non tanto dal fatto di incorrere in ulteriori spese a causa di un rifiuto provvisorio sollevato da un esaminatore locale (che sarebbe il minore dei mali), quanto dal fatto di non avere attivato effettivamente la protezione del segno nei prodotti o servizi che si intende contraddistinguere con il marchio, a causa di una sottoclassificazione locale che non prevede quei prodotti o servizi come rientranti in una specifica sottoclasse, ovvero addirittura nella classe selezionata.

Pertanto, in Paesi come la Cina, può accadere che, avendo rivendicato la testata di una determinata classe, ci si accorga successivamente – magari al momento in cui si voglia azionare il marchio in una causa di contraffazione che lo stesso non è protetto per i prodotti effettivamente commercializzati in quanto la sottoclasse individuata "automaticamente" al momento della domanda, utilizzando la rivendicazione della testata secondo la Convenzione di Nizza, non era corretta. L'Ufficio Marchi cinese, infatti, adotta una sottoclassificazione rispondente a normative e prassi locali che può non coincidere con la Classificazione di Nizza.

Quanto all'Ufficio Marchi statunitense, l'analisi rigorosa condotta dagli esaminatori produce molto spesso obiezioni e rifiuti provvisori basati sulla genericità dei prodotti e servizi rivendicati (ad esempio, quando viene

rivendicata la testata di una particolare classe, senza specificare i prodotti richiesti), che quindi devono essere riclassificati, con conseguente incremento dei costi e incertezza negli esiti delle procedure.

Pertanto, al momento del deposito di una domanda internazionale che rivendichi uno di questi Paesi – ma anche altri Paesi che di volta in volta aggiornano la propria sottoclassificazione sulla base di normative e prassi locali – occorre prestare particolare attenzione alla classificazione e alla possibile sottoclassificazione proposta da ciascun Ufficio Marchi locale.

In ogni caso, occorre tenere presente che una domanda internazionale può contenere differenti prodotti e servizi rivendicati a seconda del Paese selezionato e, pertanto, per quei Paesi le cui procedure nazionali possono presentare le criticità sopra indicate, sarà consigliabile procedere in tal senso.

#### **11. La valutazione preliminare di proteggibilità: la capacità distintiva in chiave internazionale.**

Considerando che nei vari Paesi un marchio può comprendere diversi elementi, tra cui parole, numeri, disegni, colori, simboli, suoni e odori, e quant'altro possa aiutare nell'identificazione dell'origine dei prodotti, è importante presentare domande di registrazione di marchio con l'obiettivo di ottenere la più ampia protezione possibile.

Ad esempio, un marchio che incorpora al contempo elementi verbali ed elementi figurativi, potrebbe essere oggetto di tre o più registrazioni separate:

- in primo luogo il proprietario potrebbe registrare l'intero marchio composto, come appare sui prodotti o nella pubblicità;
- in secondo luogo, contestualmente alla registrazione del marchio composto, il titolare potrebbe depositare separatamente la sola parte verbale, dal momento

che questa sarà quella più distintiva che, se protetta in quanto tale, vale a dire priva del logo, potrà costituire la base più efficace per attaccare eventuali successivi marchi confondibilmente simili, anche figurativi;

- da ultimo, bisogna considerare l'attitudine dell'elemento grafico di un marchio composto a funzionare come segno in sé, con una propria dignità, che potrà da solo identificare "lo stile" dei prodotti e, per tale ragione, potrà essere utilizzato e protetto separatamente (pensiamo al logo della mela morsicata di Apple, che ormai identifica, più del marchio verbale Macintosh, i relativi prodotti).

In alcuni Paesi, tuttavia, i marchi verbali sono sottoposti a verifiche sulla capacità distintiva che devono tenere conto delle peculiarità della lingua locale più diffusa tra i consumatori. In tali Paesi, i caratteri usati nella lingua scritta non sono quelli latini e, al fine di evitare pericolosi effetti distorsivi verso consumatori locali che non conoscono i caratteri occidentali, sarà necessario valutare una protezione del marchio anche nei caratteri locali utilizzati e riconosciuti dai consumatori.

In tali Paesi, infatti, è consigliabile registrare i marchi denominativi sia in caratteri latini sia in caratteri locali (ad esempio, mandarino in Cina; *hangul* in Corea; cirillico in Russia, arabo nei Paesi del Medio Oriente).

Per quanto riguarda la Cina, in particolare, sarà necessario selezionare con attenzione la versione del marchio denominativo che si intende proteggere, ovvero decidere di registrare la traduzione o la traslitterazione del marchio. Il deposito precauzionale del marchio in caratteri cinesi consentirà di effettuare importanti economie di spesa e di ottenere un valido strumento di tutela legale nel caso in cui un cittadino cinese non affiliato con il titolare dell'originario marchio di fabbrica tenti di registrare il marchio in ideogrammi cinesi.

Inoltre, al fine di evitare possibili rifiuti provvisori, obiezioni e opposizioni in Paesi terzi è necessario effettuare verifiche preliminari sulla capacità distintiva

con riferimento a prassi e legislazioni locali. In sostanza sarà necessario verificare, innanzitutto, se il termine scelto come marchio abbia capacità distintiva con riferimento al pubblico dei consumatori del Paese di destinazione dei prodotti, ovvero non sia descrittivo del prodotto o servizio atto ad essere contraddistinto.

Si pensi al famoso cibo giapponese, il Sushi, che soltanto da pochi anni si è diffuso in maniera importante nel nostro Paese, tanto da essere riconoscibile facilmente dal consumatore medio. La parola SUSHI non potrebbe mai costituire oggetto di un valido marchio in Giappone per prodotti del settore "food". In tale Paese, pertanto, la parola SUSHI è priva di capacità distintiva.

I marchi privi di capacità distintiva con riferimento al Paese nel quale viene richiesta la protezione – vale a dire quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio, ovvero i marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (cd. volgarizzazione) – non sono ivi registrabili. La valutazione preliminare della capacità distintiva è, pertanto, un passo fondamentale per depositare un valido marchio, anche all'estero.

Per proporre alcuni esempi di marchi privi di capacità distintiva, a livello italiano, segnaliamo che sono stati dichiarati nulli - perché meramente descrittivi - il marchio BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991) e il marchio JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980).

Per evitare che un marchio possa essere considerato nullo per mancanza di capacità distintiva – ad esempio per descrittività – si può valutare di dotarlo di una stilizzazione o di una veste grafica particolari, in modo tale da

“caratterizzarlo” proprio in virtù della presenza di elementi stilistici e figurativi che gli conferiscono la capacità di distinguersi da altri segni concorrenti. Ovviamente, in tal caso, la distintività sarà limitata agli aspetti grafici del marchio e la propensione del marchio all’azionamento con successo verso marchi confondibilmente simili sotto il profilo verbale e detenuti da terzi risulterà in parte ridotta.

Per completare la trattazione circa la valutazione preliminare della capacità distintiva intrinseca appare necessario citare anche i fenomeni giuridici del *secondary meaning* e della volgarizzazione. Va tenuto conto del fatto che figure giuridiche analoghe sono presenti negli ordinamenti dei principali Paesi del mondo aderenti alla Convenzione di Parigi, seppur con le dovute eccezioni.

Quanto al *secondary meaning*, può accadere che un marchio debole acquisisca capacità distintiva, fino a diventare forte, per effetto del *secondary meaning* da esso acquisito. Ad esempio, grazie ad una intensa campagna pubblicitaria svolta dal suo titolare, dalla conseguente penetrazione sul mercato o a seguito di un uso decennale che lo ha reso noto in tutte o in molte parti del mondo. In pratica in questo caso il marchio assume un “secondo significato”, ulteriore rispetto al segno distintivo originariamente debole. Alcune decisioni giurisprudenziali italiane, esemplificative del concetto di *secondary meaning*, sono quelle che hanno considerato forti, vale a dire maggiormente distintivi – in seguito all’uso e all’attività pubblicitaria – marchi inizialmente deboli come: ESTATHE’, ORAN-SODA, LEMON-SODA.

Per quanto riguarda la volgarizzazione, essa è un fenomeno inverso che può portare alla perdita dei diritti sul marchio, nel senso che il titolare ne può perdere l’esclusiva.

A livello italiano, l’art. 13 comma4 c.p.i. recita: “il marchio decade se per il fatto dell’attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o



*dell'inattività (non reagire per impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo) del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva".*

Il titolare del marchio, quindi, per evitare di essere considerato inattivo dovrebbe reagire ad ogni utilizzo altrui, generico e non autorizzato, e usare il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come tale (ad es. usando la lettera ® di "registrazione", o ricordando nella pubblicità che si tratta di un marchio registrato). Anche la presenza del marchio nei dizionari o enciclopedie è sintomo di volgarizzazione, ma per evitarla il titolare può chiedere che sia indicato nell'opera che si tratta di un marchio registrato. Per esempio, la Ferrero ha richiesto e ottenuto l'inserimento del simbolo ® sul Devoto-Oli dove Nutella compare come sinonimo di "crema spalmabile", e così ha fatto anche la casa farmaceutica tedesca Bayer per quanto riguarda il marchio Aspirina che, in tempi lontani, ha ottenuto una sentenza favorevole che ha sancito la "non volgarizzazione".

Altro accorgimento preliminare da adottare per evitare che il nome (i.e. marchio verbale) prescelto non incorra in problematiche in specifici Paesi esteri, è quello di verificare che in tali Paesi esteri il marchio non abbia significati negativi con riferimento ai beni e/o servizi che si vogliono identificare. La valutazione del *naming* in chiave internazionale è, infatti, di cruciale importanza per l'affermazione di un prodotto su un mercato straniero. Basti pensare al caso della casa automobilistica Mitsubishi, che avendo incontrato molteplici resistenze a promuovere nei Paesi di lingua spagnola il fuoristrada "Pajero" (termine che, in lingua spagnola, evoca pratiche sessuali solitarie e non si identifica, nell'accezione comune, con un prodotto di successo), ha prontamente ribattezzato il veicolo "Montero" per la commercializzazione in Spagna e nei Paesi del Sud America.

## **12. Il nome a dominio che identifica il sito *internet*: insegna permanente sul mondo virtuale o potenziale fonte di problemi?**

Tenuto conto che il nome a dominio è a tutti gli effetti un segno distintivo (a livello italiano tutelato dagli articoli 1 e 22 del c.p.i. in base al principio dell'unitarietà dei segni distintivi) e che il sito *internet* è un'insegna permanente sul mondo virtuale, di per sé internazionale, si dovrebbe pensare di tutelare il proprio marchio a livello mondiale allorquando gli si associ un sito *internet* su cui promuovere i propri prodotti e/o servizi. Ciò per due ragioni: innanzitutto in modo tale da avere la ragionevole certezza di poter utilizzare il nome in esclusiva, senza interferenze da parte di terzi; in secondo luogo, per evitare di confliggere con terzi titolari di diritti anteriori su marchi identici o confondibilmente simili in Paesi esteri non considerati inizialmente ma nei quali è possibile acquisire visibilità proprio grazie alla rete.

In ogni caso, il nome a dominio costituisce una grande opportunità commerciale di visibilità mondiale per tutte le imprese, ma al contempo può costituire anche una significativa fonte di problemi.

Considerata la complessità tecnica delle questioni poste dai nomi di dominio, non inquadriamo la problematica con riferimento a singoli Paesi esteri, ma soltanto a livello nazionale.

In Italia già dal 2002<sup>8</sup> la giurisprudenza aveva qualificato il nome a dominio come segno distintivo atipico, alla stregua dei tradizionali diritti di proprietà intellettuale, con ciò recependo l'esperienza della giurisprudenza e della dottrina internazionali e facendolo dunque rientrare nel novero della relativa tutela. Come pocanzi accennato, tale orientamento è stato accolto nel 2005 dal legislatore che, nell'art. 22 c.p.i., ha stabilito quanto segue: «*e' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato*

---

<sup>8</sup> Sentenza del Tribunale di Napoli del 26.02.2002

*nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni».* Pertanto il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un *domain name* uguale o simile al proprio segno distintivo nel caso in cui possa crearsi un rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi.

Il funzionamento di un nome a dominio si deve ad una complessa organizzazione ed allestimento di un sistema chiamato *Domain Name System* (DNS), strutturato in un modo gerarchico, per cui al top ci sono i c.d. *Top Level Domains* (le 2 o 3 lettere alla destra del nome del sito *internet*, ad es. .com) e i *Second Level Domains*, ossia la stringa alfanumerica che può essere registrata da società, organizzazioni e/o individui. Attualmente, i TLD sono divisi in due diverse categorie: i c.d. TLD generici (gTLD) ed i *country code* TLD (ccTLD).

Il sistema di governo dell'assegnazione degli indirizzi su *internet* prevede che, per ogni Paese dotato di un collegamento alla rete, vi sia un soggetto responsabile dell'assegnazione dei nomi a dominio per quel territorio. In Italia l'organismo competente è la *Registration Authority* italiana, oggi confluita in Registro.it ([www.nic.it](http://www.nic.it) o [www.registro.it](http://www.registro.it)). Quest'ultima adotta determinati criteri di assegnazione di un nome a dominio: il principio del *First Come First Served*, una riserva di determinati nomi a dominio per la P.A., una verifica preliminare finalizzata unicamente a controllare se il dominio richiesto sia libero o meno.

Il titolare di un marchio registrato, dunque, nello svolgimento delle ricerche di anteriorità sui marchi, dovrà tenere in considerazione i nomi a dominio e opporsi alla registrazione del proprio marchio (già protetto) come nome a

dominio da parte di terzi (ricorrendo alla *Registration Authority* italiana nel caso del ".it" ; ovvero, utilizzando la procedura amministrativa *online* di risoluzione delle controversie concernenti i nomi a dominio gestita dall'*Arbitration and Mediation Center* dell'OMPI nel caso dei gTLD; ovvero ancora, richiedendo all'Autorità Giudiziaria l'adozione di provvedimenti analoghi a quelli previsti per la violazione degli altri diritti di proprietà industriale, quali quelli di descrizione, sequestro e inibitoria all'uso previsti dal Codice di proprietà industriale).

La registrazione di un nome a dominio non protegge contro registrazioni simili, che pertanto restano disponibili sul mercato. Come *supra* accennato, chi subisce un danno dall'assegnazione di un dominio altrui, oltre ad avviare le procedure giurisdizionali, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie per l'assegnazione di nomi a dominio gestita da OMPI.

Su *internet* si verifica spesso un uso indiscriminato, e non sempre legittimo, di marchi registrati soprattutto da parte di concorrenti o rivenditori - spesso non autorizzati - che cercano di sfruttare la rete per intercettare le ricerche degli utenti così da condurli sui propri siti.

Ciò avviene, ad esempio, con l'acquisto di parole chiave associate a marchi o prodotti altrui all'interno di campagne in "*Pay-per-Click*" (collegamenti sponsorizzati nei motori di ricerca).

Con il fenomeno definito come "*domain grabbing*" si fa invece riferimento all'illecita attività di acquisizione della titolarità di nomi a dominio corrispondenti a marchi di aziende leader, al fine di realizzare un lucro dalla successiva vendita del dominio a prezzi elevati a chi ne abbia interesse, oppure utilizzandolo per deviare il traffico verso prodotti concorrenti. Nata negli Stati Uniti negli anni novanta, la pratica del *domain grabbing* ha avuto una notevole espansione tanto che nel 2008, secondo i dati OMPI (*World Intellectual Property*

*Organisation*), sono stati ben 2.329 i casi trattati dall'*Arbitration and Mediation Center*.

### **13. Errori formali frequenti e vizi nelle procedure: *best practice* e *worst practice*.**

Nel capitolo successivo, analizzando le procedure di registrazione del marchio comunitario e internazionale, saranno evidenziate le principali problematiche connesse ai possibili errori formali delle stesse. Quel che preme qui sottolineare – come *supra* evidenziato – è l'importanza della registrazione nazionale o comunitaria di base, in quanto tutti gli errori di deposito di tale prima domanda, anche in virtù del meccanismo della priorità, potranno eventualmente affliggere la domanda internazionale su questa basata.

Pertanto al fine di registrare un marchio, l'intervento di un consulente di proprietà industriale o di un avvocato esperto o di un esperto di un Centro PATLIB o PIP, anche se non obbligatorio, sarebbe vantaggioso, innanzitutto per una verifica competente ed approfondita sulla disponibilità dell'uso e della registrazione del segno di interesse, e, in secondo luogo, per evitare che la mancanza di appositi accorgimenti vanifichi la successiva espansione internazionale e gestione strategica della tutela del marchio.

## Parte II

### Le modalità di registrazione presso l'UAMI

SOMMARIO: **1.** Il marchio comunitario. - **2.** Il deposito della domanda. - **3.** Lo studio della classificazione utilizzando *TMclass*. - **4.** L'iter della domanda. - **5.** La prima fase: verifica dei requisiti assoluti di registrabilità, in particolare della capacità distintiva comunitaria. - **6.** La risposta alle obiezioni degli esaminatori. - **7.** La seconda fase dell'iter di registrazione: la procedura di opposizione. - **8.** La procedura di appello nei confronti delle decisioni della Divisione di Opposizione. - **9.** La fase finale della registrazione del marchio e l'eventuale conversione di un Marchio Comunitario. - **10.** L'azione di nullità/cancellazione di un marchio comunitario e la decadenza per non uso. - **11.** Cosa succede in caso di allargamento a nuovi Paesi entranti nella UE: il caso Croazia. - **12.** Una panoramica sulle principali decisioni dell'UAMI: decisioni delle Commissioni di opposizione e di ricorso- **13.** Sentenze del Tribunale/ Corte di Giustizia e sentenze dei Tribunali dei marchi comunitari.

#### **1. Il marchio comunitario.**

Il marchio comunitario è stato istituito dal Regolamento CE n. 40/94, in seguito sostituito dal Regolamento CE n. 207/2009, e dal Regolamento di esecuzione n. 2868/95.

Esso conferisce al titolare un diritto di utilizzo esclusivo valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (di seguito, per brevità, anche "UE") caratterizzato da autonomia ed unitarietà, intesa come attitudine a produrre gli stessi effetti in tutto il territorio dell'Unione Europea attraverso un'unica procedura di registrazione, senza adempimenti formali da esperire presso gli uffici nazionali.

La disciplina relativa al marchio comunitario impone al titolare il rispetto di determinati requisiti di validità quali la liceità, la capacità distintiva e la novità,

al pari della normativa italiana<sup>9</sup>, che costituisce il recepimento della Direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Il marchio comunitario si acquisisce mediante la registrazione dello stesso nel registro tenuto dall'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) e può essere registrato, trasferito o annullato esclusivamente per l'intero territorio dell'Unione Europea. La sua durata è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni senza limiti di volte. La registrazione del marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, limitandone l'uso ai soli beni e/o servizi per cui è stata domandata la protezione e a prodotti o servizi affini.

Il sistema del marchio comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascuno Stato membro. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario successivo e viceversa.

La caratteristica più interessante della registrazione del marchio comunitario è la sua idoneità ad offrire protezione in tutti gli Stati membri dell'UE ad un costo molto inferiore a quello complessivo che comporterebbero singole domande di registrazione dirette ad ogni Stato membro. L'estensione automatica dei marchi comunitari esistenti ai nuovi Stati membri – come vedremo di seguito – rappresenta un ulteriore vantaggio. Inoltre, il titolare non è tenuto a garantire l'uso del marchio in tutto il territorio europeo in quanto la registrazione, il rinnovo e l'utilizzo in buona fede in un unico Stato membro sono di norma sufficienti a mantenere la validità della registrazione in tutta l'Unione Europea e ad impedire che il marchio comunitario divenga vulnerabile alla cancellazione

---

<sup>9</sup> I presupposti per la tutelabilità del marchio sono indicati nel Capo II, Sezione I, del Codice della Proprietà Industriale, agli artt. 7 e ss.

per non uso nei cinque anni dalla data di registrazione o per la sospensione dell'uso protratta per cinque anni consecutivi.

La scelta del marchio comunitario non implica la rinuncia ai marchi nazionali: l'impresa può continuare a tenerli in vita. La preesistenza di un marchio comunitario può essere invocata innanzi all'UAMI anche in caso di estinzione o di successiva rinuncia al marchio nazionale; grazie al marchio comunitario preesistente, infatti, l'impresa beneficerà dei medesimi diritti che vanterebbe se il marchio nazionale fosse ancora registrato.

Grazie, poi, al meccanismo della conversione, in caso di rifiuto di registrazione di una domanda, decadenza o annullamento di un marchio comunitario, è consentito al titolare di conservare la propria priorità inoltrando altrettante domande di marchi nazionali nei Paesi dell'Unione Europea, quanti sono i Paesi nei quali le relative domande non sono state oggetto di rifiuto, decadenza o annullamento alla stregua della normativa vigente.

Ciò consente di conservare i vantaggi costituiti dal mantenimento dell'anzianità del marchio nei Paesi nei quali il marchio comunitario è stato convertito, così come i benefici degli investimenti sostenuti e delle campagne pubblicitarie effettuate antecedentemente.

Prima di procedere all'illustrazione approfondita *dell'iter* di registrazione del marchio comunitario, è opportuno evidenziare che la Commissione europea, il 27 marzo 2013, ha presentato un pacchetto di iniziative per la riforma del marchio comunitario, con l'obiettivo di potenziare l'economicità, la rapidità, l'affidabilità e la coerenza del sistema di registrazione, rendendolo al contempo più efficiente e accessibile alle imprese.

In sintesi, la summenzionata riforma mira a:

- conferire al marchio una protezione più efficace nei confronti di eventuali contraffazioni, compresi i prodotti contraffatti in transito nel territorio dell'UE;



- semplificare e armonizzare la procedura di registrazione, anche a livello degli Stati membri, prendendo come parametro di riferimento il sistema del marchio comunitario;
- modernizzare le vigenti disposizioni e accrescere la certezza del diritto modificando le disposizioni obsolete, eliminando le ambiguità, chiarendo la portata e i limiti dei diritti conferiti dal marchio e incorporando l'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia;
- rivedere il regolamento della Commissione del 1995 relativo alle tasse da pagare all'UAMI, con l'obiettivo di agevolare le piccole e medie imprese. Come si vedrà in seguito, la tassa di registrazione del marchio, al momento, consente la copertura fino a tre classi di prodotto. La Commissione propone che in sede di domanda di marchio comunitario si possa scegliere solo una classe, limitando così le spese esclusivamente a questa.

Le proposte del pacchetto di riforma della Commissione dovranno essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di codecisione.

## **2. Il deposito della domanda.**

La domanda di marchio comunitario è depositabile, anche in via telematica, presso l'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno o, per quanto riguarda l'Italia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che provvede successivamente ad inoltrarla all'UAMI ([www.oami.europa.it](http://www.oami.europa.it)).

L'UAMI è l'agenzia ufficiale dell'Unione Europea, con sede ad Alicante (Spagna), competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutto il territorio comunitario.

Dal punto di vista giuridico, esso è un organismo dell'Unione Europea, un ente pubblico dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, con il compito di promuovere e gestire i marchi, i disegni e i modelli dell'Unione Europea, nonché di tenere il registro dei relativi titoli. In particolare, l'UAMI applica le procedure di registrazione comunitaria dei titoli di proprietà industriale. Le sue lingue ufficiali di lavoro sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco, ma una domanda comunitaria può essere depositata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

Legittimati a chiedere la registrazione di un marchio comunitario sono le persone fisiche o giuridiche aventi una sede o uno stabilimento effettivo in Italia o in altri Paesi qualificati (aderenti alla convenzione di Parigi o aderenti al GATT) ovvero i cittadini di altri Paesi non aderenti a tali accordi, a condizioni di reciprocità.

Le persone fisiche o giuridiche che non hanno domicilio, né sede, né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo nell'Unione Europea devono nominare un rappresentante qualificato che agisca per loro conto in ogni procedimento. Se una domanda è presentata e non è stato nominato un rappresentante, al richiedente è inviata una notificazione di irregolarità, con cui lo si invita a procedere alla nomina.

Come anticipato, la domanda di marchio comunitario deve essere depositata in una delle ventiquattro lingue dell'UE: l'idioma scelto dal richiedente viene considerato la prima lingua di tale domanda, a cui si aggiunge l'obbligo di scegliere una seconda lingua tra inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Le indicazioni linguistiche sono valide per tutte le pratiche amministrative, comprese opposizioni e cancellazioni.

È possibile nominare, come rappresentante per il deposito di un marchio comunitario, un consulente di proprietà industriale o avvocato esperto in

materia stabilito nel territorio dell'Unione Europea e iscritto tra i mandatari abilitati presso l'UAMI. Il consulente indicato potrà fornire un supporto preliminare per la verifica dei requisiti di validità del marchio (capacità distintiva intrinseca e novità), per il prosieguo dell'iter di registrazione della domanda (eventuali obiezioni degli esaminatori) o per fronteggiare le eventuali possibili opposizioni presentate da terzi titolari di diritti anteriori.

### **3. Lo studio della classificazione utilizzando *TMclass*.**

L'UAMI, così come gli Uffici Marchi di quasi tutto il mondo, richiede che il marchio da registrare faccia riferimento a determinate categorie specifiche di prodotti e servizi. Ciò risponde all'interesse generale che il monopolio sul segno non sia generico, ma concesso con riferimento a specifici prodotti e servizi.

I prodotti e servizi sono classificati sulla base di un accordo internazionale, la Convenzione di Nizza sulla classificazione dei prodotti e servizi, alla quale aderiscono ottantatré paesi del mondo, ma che viene nella sostanza applicata da quasi centocinquanta Uffici marchi in tutto il mondo<sup>10</sup>.

Dal punto di vista tecnico la classificazione dei prodotti o servizi indicati in una domanda di marchio comunitario viene verificata dall'UAMI sulla base della classificazione di Nizza<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Tra i Paesi industrializzati fa eccezione il Canada, che non aderisce alla Convenzione di Nizza

<sup>11</sup> Classificazione definita nel 1957 dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), è un elenco che descrive la natura di prodotti e servizi in termini generali, allo scopo di classificare i marchi registrati in maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale. È composta da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi.

La Regola 2 del Regolamento di esecuzione del marchio comunitario prescrive al richiedente l'obbligo di fornire un elenco di prodotti e servizi, nel modo seguente:

- l'elenco dei prodotti e servizi deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e da permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio possibilmente in un'unica classe della classificazione di Nizza;
- i prodotti e i servizi vanno raggruppati, per classi in base alla classificazione di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di appartenenza dei prodotti e servizi e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

La classificazione di Nizza è costituita, per ogni classe, da titoli, note esplicative e un elenco alfabetico. I titoli delle classi sono indicazioni generali relative al settore al quale appartengono i prodotti e i servizi. Le note esplicative spiegano quali prodotti possono o no rientrare sotto i titoli delle varie classi e devono essere considerate parte integrante della classificazione. L'elenco alfabetico indica tutti i singoli prodotti e servizi appartenenti soltanto a una classe. Il richiedente è libero di scegliere altre definizioni, purché siano chiare e consentano di ricondurre ogni definizione a una determinata classe della classificazione.

L'adozione della suddetta classificazione convenzionale non è obbligatoria: pertanto il richiedente può fornire all'Ufficio comunitario una classificazione differente. Tuttavia, qualora venga presentato un elenco non raggruppato o non classificato, l'UAMI formula un'obiezione al richiedente chiedendo di fornire l'elenco in una forma che rispetti i requisiti predetti.

Ad esempio, un titolo di classe copre tutti i prodotti e i servizi rientranti in tale classe; limitare un titolo di classe a un determinato prodotto rientrante in tale classe non costituisce un'estensione - esempio: "Strumenti musicali" (titolo della classe 15) può essere limitato a "custodie per violini", rientrante nell'elenco alfabetico della classe 15, sebbene una custodia non sia in sé uno strumento musicale.

A questo proposito, uno strumento di aiuto per chi intenda effettuare la registrazione di un marchio comunitario è rappresentato da *TMclass, database* che consente la ricerca e la classificazione di prodotti e servizi utili per la domanda di protezione di marchi.

Tale strumento è rappresentato da una tavola armonizzata che permette la lettura incrociata dei database di classificazione dell'UAMI, dell'OMPI e di tutti gli Uffici nazionali aderenti, appartenenti all'Unione Europea e non. Il sistema

consente di avere una panoramica generale di tutti i titoli di classificazione già approvati da ogni Paese, con l'indicazione dei rispettivi prodotti e sottoprodotti posti in una scala gerarchica, oppure di eseguire direttamente la ricerca della classe di appartenenza del prodotto o del servizio per cui si intende richiedere la protezione. Con *TMclass* è altresì possibile valutare, sotto il profilo linguistico, la corrispondenza tra i termini adottati nella lista di beni e servizi di cui si dispone e quelli utilizzati in un altro Ufficio nazionale che lavori nella stessa lingua, ovvero ottenere la traduzione di un termine, o di una lista di termini, nella lingua dei ventiquattro Paesi che utilizzano il sistema.

Qualora il richiedente non abbia indicato la classe (o le classi) dei prodotti e servizi, o lo abbia fatto in modo non corretto, e l'inserimento nelle classi corrette comporti un'estensione del numero delle classi, ciò non implica un'estensione dell'elenco: una domanda concernente birra, vini e tè compresi nella classe 33 non è corretta. La formulazione corretta sarà la seguente: "*classe 30, tè; classe 32, birra; classe 33 vino*". Nonostante in questo modo le classi siano divenute tre, l'elenco dei prodotti e servizi non è stato esteso.

Qualora si riveli necessario modificare la classificazione, il richiedente è invitato a presentarne una corretta o ad accettare la proposta dell'UAMI entro due mesi, pena il rigetto della domanda relativo solo ai prodotti o i servizi contestati dall'esaminatore.

Parlando di classificazione, è d'uopo segnalare una recente decisione della Corte di Giustizia, la n.307 del 19 giugno 2012<sup>12</sup>, che ha comportato un

---

<sup>12</sup> Il *Chartered Institute of Patent Attorneys* ("CIPA") aveva richiesto la registrazione del marchio nazionale IP TRANSLATOR nel Regno Unito, individuando i servizi oggetto di registrazione semplicemente con riferimento al titolo della classe 41: "Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali".

Il *Registrar of Trade Marks* inglese ("RTM") aveva però respinto la domanda obiettando che tale classe include i servizi di traduzione, dal che l'impossibilità di concedere la registrazione del marchio IP TRANSLATOR in quanto privo di carattere distintivo e meramente descrittivo del servizio da esso identificato. Il CIPA aveva allora impugnato la decisione del RTM affermando che la propria domanda non menzionava e non riguardava i servizi di traduzione; e la *High Court of Justice* inglese aveva chiesto alla CGUE di pronunciarsi a riguardo.

cambiamento nella prassi di indicazione delle classi merceologiche in sede di domanda di registrazione di marchio comunitario e, in virtù del principio di ravvicinamento delle legislazioni che regolano il mercato unico comunitario armonizzato, anche a livello di registrazione nazionale, con implicazioni pratiche per le procedure di esame degli Uffici Marchi di ciascuno Stato membro.

La Corte ha, infatti, stabilito che, in base alla Direttiva n. 2008/95/CE<sup>13</sup>, i prodotti o i servizi per cui è richiesta la registrazione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. A tal fine è possibile, in via generale, fare riferimento ai titoli delle classi. Tuttavia, nei casi in cui i titoli in questione siano troppo generici o comprendano prodotti e/o servizi troppo diversi tra loro, il richiedente dovrebbe precisare se si intenda riferirsi a tutti i prodotti e/o servizi della classe specifica, o solo ad alcuni di essi, indicandoli con precisione.

A fronte di tale decisione, l'UAMI si è attivato per adeguare il proprio sistema di registrazione ed armonizzarlo con i diversi sistemi nazionali, richiedendo anche la collaborazione dei relativi uffici marchi. Questo cambiamento, oltre a richiedere uno sforzo delle autorità nazionali competenti per agevolare coloro che si apprestano a richiedere un marchio comunitario, richiede ancora maggiore attenzione nel procedere alla corretta selezione dei beni per cui si chiedi la registrazione.

---

La Corte ha stabilito che, laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. Nel caso di specie, il giudice inglese avrebbe dovuto accertare se nella propria domanda di registrazione il CIPA avesse precisato o meno quali servizi intendeva proteggere e, in particolare, se la domanda avesse avuto ad oggetto o meno anche i servizi di traduzione.

<sup>13</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

#### 4. L'iter della domanda.

L'UAMI a seguito della ricezione della domanda di registrazione dà avvio alla procedura di esame, articolata in diverse fasi: la prima, che va dalla ricezione della domanda alla sua pubblicazione, include il controllo della data di deposito, la verifica della classificazione, delle formalità, degli impedimenti assoluti *infra* illustrati ed infine traduzioni e ricerche.

La seconda fase comprende il periodo di opposizione e la relativa procedura. In tale fase, entro tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sull'apposito bollettino, i terzi che ritengono che il marchio non sia registrabile - in quanto titolari di un titolo anteriore comunitario ovvero valido in uno dei ventotto Paesi dell'Unione Europea - possono presentare un'opposizione alla registrazione, qualora vantino un diritto confliggente con quello del titolare del marchio di cui si richiede la registrazione, oppure nel caso in cui il marchio richiesto sia affetto da un impedimento assoluto.

La procedura di opposizione apre un "periodo di riflessione" (c.d. periodo di *cooling-off*) che, in base ai possibili esiti, può condurre alla registrazione del marchio o meno.

Infine, la terza ed ultima fase consiste nella registrazione effettiva. In assenza di opposizioni o di osservazioni da parte di terzi, o a seguito della decisione di rigetto dell'opposizione, il marchio viene registrato e la registrazione pubblicata gratuitamente sull'apposito bollettino; contestualmente viene rilasciato il certificato di registrazione.

L'importo della tassa parte da un minimo di Euro 900,00 - in caso di deposito elettronico - o di Euro 1.050,00 - in caso di deposito cartaceo - ed in entrambi i casi la registrazione del marchio riguarda tre classi merceologiche, mentre per ogni classe aggiuntiva è prevista una tassa supplementare di Euro 150,00. Il

termine per il pagamento delle tasse è di un mese a partire dalla ricezione della domanda da parte dell'Ufficio. Il pagamento potrà essere effettuato dal richiedente a mezzo di bonifico bancario intestato all'UAMI, su uno dei conti correnti indicati sul sito dell'UAMI o con carta di credito.

#### **5. La prima fase: verifica dei requisiti assoluti di registrabilità, in particolare della capacità distintiva comunitaria.**

Durante la prima fase del processo di registrazione del marchio comunitario, l'UAMI procede *ex officio*, oltre all'esame della regolarità formale della domanda, ad un esame sostanziale diretto alla verifica dell'esistenza dei requisiti assoluti di registrabilità.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sono esclusi dalla registrazione i segni che non sono conformi all'art. 4, vale a dire i segni che non possono essere riprodotti graficamente (lett. a) e i marchi privi di carattere distintivo (lett. b). La lett. c) dell'art. 7 esclude dalla registrazione anche i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Le altre ipotesi di esclusione sono:

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini corrette e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

*i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;*

*ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;*



*iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;*

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (denominata di seguito «convenzione di Parigi»);

i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine;

k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto Regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

La mancanza del requisito della capacità distintiva può essere successivamente sanata attraverso il già enunciato del processo di sopravvenuta acquisizione della capacità distintiva denominato *secondary meaning*.

## **6. La risposta alle obiezioni degli esaminatori.**

Qualora venga rilevata l'esistenza di un impedimento assoluto, gli esaminatori possono muovere obiezioni alla registrazione e, come per tutte le decisioni sfavorevoli al richiedente, all'UAMI è imposto l'onere di allegazione dei motivi, nonché la notifica, alle parti del procedimento, degli articoli del Regolamento sul marchio comunitario e del Regolamento di esecuzione che si assumono violati. Ad esempio, quando una decisione è adottata sulla base di decisioni precedenti o di contenuti di pagine *internet*, l'esaminatore UAMI procedente deve fornire al richiedente un riferimento adeguato.

Dal momento che la domanda può essere respinta solo in presenza di un'obiezione fondata, l'esaminatore è tenuto a valutare le osservazioni presentate dal richiedente e a considerare *sua sponte* ogni circostanza nuova favorevole all'accettazione della domanda. In mancanza di osservazioni, la domanda viene respinta con una comunicazione che conferma l'obiezione e il richiedente viene informato della sua facoltà di presentare ricorso.

Se il richiedente propone delle osservazioni avverso l'obiezione, gli esaminatori dovranno confutarle e non limitarsi a ribadire la motivazione originale. Il richiedente, qualora vengano adottati diversi impedimenti, è obbligato a superarli tutti, dal momento che per la fondatezza della decisione di rigetto è sufficiente anche un solo impedimento.

Nel caso in cui gli esaminatori accolgano le osservazioni del richiedente, il marchio viene pubblicato nel Bollettino<sup>14</sup> e, in assenza di opposizioni da parte di terzi entro tre mesi, registrato. La registrazione viene pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari registrati, con contestuale rilascio del certificato di registrazione.

## **7. La seconda fase dell'iter di registrazione: la procedura di opposizione.**

L'eventuale fase di opposizione si colloca nella seconda fase della procedura di registrazione del marchio comunitario, qualora soggetti terzi ritengano che il marchio non debba essere registrato in quanto confliggente con un proprio diritto anteriore identico o simile per beni e/o servizi identici o affini, ovvero in quanto il marchio di cui si richiede la registrazione presenti un impedimento assoluto.

Il deposito dell'opposizione viene sottoposto ad un controllo di ammissibilità da parte dell'UAMI, e si apre un "periodo di riflessione", il cosiddetto "*cooling-off period*", durante il quale le parti possono trovare un accordo per dirimere in modo amichevole la controversia. Di norma, qualora due marchi potenzialmente simili siano utilizzati da imprese operanti in settori commerciali differenti, le parti potranno concludere un accordo di co-esistenza nel quale regolare la prosecuzione dell'utilizzo di entrambi i marchi. Nel caso in cui le parti arrivino ad un tale accordo l'opposizione sarà ritirata e l'iter della registrazione del marchio entrerà nella sua fase conclusiva.

---

<sup>14</sup> La versione ufficiale del Bollettino dei marchi comunitari è pubblicata sul sito web dell'UAMI ed è accessibile direttamente e gratuitamente al seguente indirizzo:  
[http://oami.eu.int/bulletin/ctm/ctm\\_bulletin\\_en.htm](http://oami.eu.int/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm)

In alternativa si aprirà la fase contenziosa, nel corso della quale si realizzerà un contraddittorio tra le parti coinvolte, invitate a depositare memorie supplementari e prove a sostegno delle rispettive posizioni.

La fase contenziosa sarà decisa dalla Divisione di Opposizione dell'UAMI e potrà comportare tre distinti esiti:

- la domanda non è in conflitto con eventuali diritti anteriori: l'opponente si fa quindi carico delle spese e la domanda passa alla registrazione;
- la domanda di marchio comunitario è in conflitto con uno o più diritti anteriori: viene quindi rigettata e il richiedente del marchio comunitario si fa carico delle spese dell'opposizione;
- la domanda di marchio comunitario è parzialmente in conflitto con uno o più diritti anteriori: i prodotti o servizi in conflitto sono eliminati dall'elenco e la domanda passa alla registrazione; in tal caso le spese sono generalmente divise tra le parti.

È inoltre possibile terminare i procedimenti in qualunque momento se il richiedente rinuncia alla propria domanda o se l'opponente rinuncia all'opposizione. In ogni caso è ammesso ricorso contro le decisioni della Divisione di Opposizione.

## **8. La procedura di appello nei confronti delle decisioni della Divisione di Opposizione.**

E' legittimato ad appellare una decisione della Divisione di Opposizione chiunque abbia subito un pregiudizio da essa. Il ricorso è un rimedio esperibile entro due mesi dalla notifica della decisione che si intende contestare.

Nei due mesi dalla notifica si può proporre ricorso, pagando la relativa tassa, senza allegare i motivi: essi dovranno però essere comunicati entro i due mesi successivi dalla scadenza del tempo limite per ricorrere.

Ricevuti i motivi di ricorso, questi sono inviati, unitamente all'avviso di ricorso, alla Commissione di Appello (di seguito anche "Commissione di Ricorso"), organo di impugnazione interno dell'UAMI, cui è demandata in primo grado la risoluzione degli appelli promossi contro le decisioni riguardanti i marchi comunitari registrati.

Qui occorre operare una distinzione:

- per i casi che coinvolgono solo una parte - vale a dire il solo richiedente - la sezione dell'UAMI che ha emesso la decisione appellata potrà correggerla, se ritiene il ricorso fondato e accettabile, oppure rifiutarsi rimandando così la questione alla Commissione di Ricorso.

- per i casi che coinvolgono più parti - ad esempio il richiedente ed un opponente - la sezione interessata potrà modificare la propria decisione allorquando valuti l'appello fondato e accettabile e vi sia il consenso della controparte, altrimenti opererà un rinvio alla Commissione di Ricorso.

Tutte le decisioni della Commissione di Ricorso dell'UAMI sono appellabili di fronte alla Corte Europea di Giustizia. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, la cui sede è fissata a Lussemburgo, comprende tre organi giurisdizionali: la Corte di giustizia, il Tribunale (creato nel 1988), e il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004). Nel caso che qui ci interessa sarà il Tribunale ad essere competente.

L'UAMI, nei casi di dispute tra più soggetti, offre un sistema di mediazione da scegliere durante il procedimento di ricorso, e la cui scelta comporta la sospensione dell'appello, per consentire alle parti di convenire su una composizione bonaria della controversia.

## **9. La fase finale della registrazione del marchio e l'eventuale conversione di un marchio comunitario.**

In assenza di opposizioni o di osservazioni di terzi, o a seguito della decisione di rigetto dell'opposizione, il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata gratuitamente nel Bollettino dei Marchi Comunitari in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, con contestuale rilascio del certificato di registrazione.

Nel caso in cui una domanda di marchio comunitario venga rifiutata, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei Paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, ai fini della novità del marchio, farà fede la data del deposito comunitario o dell'eventuale priorità rivendicata.

## **10. L'azione di nullità/cancellazione di un Marchio Comunitario e la decadenza per non uso.**

Nell'ambito del procedimento di cancellazione del marchio comunitario rientrano due differenti processi: la revoca e la dichiarazione di invalidità del marchio.

La principale differenza tra i due istituti è che la prima trova applicazione dalla data in cui è dichiarata, la seconda invece retroagisce a partire dal giorno dell'iscrizione del marchio nel registro.

In particolare, il titolare di un marchio comunitario può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se:

a) per un periodo di cinque anni, senza un valido motivo, il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo nella Comunità;

- b) per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto la denominazione commerciale abituale del prodotto o del servizio per il quale è registrato;
- c) il marchio può indurre il pubblico in errore, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- d) il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni che gli consentono di agire legittimamente in qualità di titolare del marchio comunitario;
- e) il titolare, nei primi cinque anni successivi alla registrazione, ha subito la revoca del marchio-base nazionale.

Nel primo caso, in base alla normativa il marchio comunitario deve essere effettivamente usato nell'Unione Europea entro cinque anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, a pena della decadenza dalla sua titolarità. Il non uso comporta un motivo valido per l'esercizio del potere di revoca del marchio da parte dell'UAMI.

Il secondo caso prevede la cosiddetta "volgarizzazione" del marchio *supra* descritta.

L'ulteriore ipotesi di decadenza è costituita dal fatto che il marchio divenga *"idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato"*.

L'onere di dimostrare che il marchio è divenuto idoneo ad ingannare il pubblico grava su chi eccepisce la decadenza di tale marchio. Come affermato dalla giurisprudenza l'uso ingannevole del segno concerne una conseguenza patologica del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal suo titolare o con il suo consenso. Infine, come spiegato nel successivo paragrafo relativo al *"Central Attack"*, nel caso in cui la registrazione comunitaria sia l'estensione di

un marchio internazionale, la revoca del marchio-base nazionale entro i primi cinque anni dalla registrazione del marchio internazionale finirà per travolgere anche i paesi designati (tra cui quindi – eventualmente - il marchio comunitario). Presupposti per la nullità del marchio comunitario sono, invece, la presenza di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio, ovvero la prova della malafede da parte del richiedente al momento del deposito della domanda. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata parzialmente, soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

#### **11. Cosa succede in caso di allargamento a nuovi Paesi entranti nella UE: il caso Croazia.**

L'ingresso nella UE di nuovi Stati membri comporta l'automatica estensione ad essi delle domande di marchio comunitario e dei marchi comunitari registrati, senza pagamento di ulteriori tasse o compimento di formalità amministrative.

Le domande di marchio comunitario e le registrazioni aventi data di deposito anteriore alla data dell'adesione non potranno essere respinte o dichiarate nulle per impedimenti assoluti se tali impedimenti sopravvengono solo a causa dell'adesione di un nuovo Stato.

Nel caso concreto, se un marchio è privo di carattere distintivo o descrittivo o è generico solo in una lingua di un nuovo Stato membro, o nel territorio di un nuovo Stato membro, la domanda di marchio comunitario deve essere rifiutata solo se ha una data di deposito successiva alla data di adesione, ma non può essere respinta se la data di deposito è antecedente a quella data; mentre per le domande depositate successivamente all'adesione, qualsiasi deposito includerà



automaticamente l'estensione della protezione ai nuovi Stati membri e l'applicazione piena degli impedimenti assoluti.

Al contrario gli impedimenti relativi, divenuti applicabili a seguito dell'ingresso del nuovo Paese, retroagiscono e possono essere fatti valere, tramite opposizione, nei confronti di tutte quelle domande di marchio comunitario depositate entro i sei mesi precedenti la data di adesione.

Con riferimento ad esempio all'entrata della Croazia nella UE avvenuta il 1 luglio 2013, i marchi comunitari che erano stati depositati tra il 1 gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 potevano essere opposti (ma non annullati) da terzi titolari di diritti anteriori in Croazia, a condizione che tali diritti anteriori fossero precedenti alla data di deposito della domanda di marchio comunitario.

Tra le altre conseguenze pratiche che comporta l'ingresso di un nuovo Stato membro, rientrano:

- la possibilità di depositare le domande di marchio comunitario anche attraverso l'Ufficio Marchi nazionale del nuovo Stato a partire dalla data di adesione;
- la facoltà per chi abbia sede o domicilio nel nuovo Stato membro di promuovere la richiesta personalmente senza la necessità di un rappresentante. Inoltre a partire dalla data di adesione i rappresentanti di uno dei nuovi Stati membri possono essere inseriti nell'elenco dei mandatarî abilitati tenuto dall'Ufficio e possono quindi rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio;
- sotto il profilo linguistico, le lingue dei Paesi entranti nell'Unione possono essere usate come prima lingua solo per le domande di marchio comunitario presentate successivamente alla data di adesione, e per quanto riguarda la traduzione e la pubblicazione delle domande, queste saranno realizzate nelle lingue divenute lingue ufficiali dell'Unione Europea dalla data di adesione, solo per le domande depositate successivamente alla data di adesione. Le domande

di marchio comunitario con data di deposito anteriore alla data di adesione, o le registrazioni di marchi comunitari esistenti, non saranno tradotte né ripubblicate in queste nuove lingue;

- per quanto riguarda la classificazione di beni e servizi, dal momento che la classificazione di Nizza è aggiornata ad intervalli periodici, saranno soggette alla classificazione più recente le domande successive alla data di quest'ultima;

- è ammessa la rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale registrato prima dell'adesione del nuovo Stato membro di cui trattasi, o anche prima della creazione della Comunità europea. Essa, tuttavia, può essere presentata solo successivamente alla data di adesione.

Dal momento che il marchio comunitario esteso ha, nel nuovo Stato membro, efficacia decorrente dalla data di adesione, ai fini della rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale nel Paese entrante occorre che tale registrazione sia anteriore all'adesione.

Immaginiamo ad esempio che, uno stesso soggetto economico abbia depositato una domanda di marchio comunitario già nel 2006, e poi una domanda di marchio nazionale in Croazia il 1° gennaio 2012. Con l'ingresso della Croazia nell'UE del 1° luglio 2013, normalmente il marchio comunitario avrebbe effetto in Croazia a partire da tale data. In questo caso però, essendo il soggetto titolare anche di una domanda nazionale anteriore, egli ben potrà far riferimento a quest'ultima domanda nazionale per rivendicare la preesistenza del marchio comunitario in Croazia sin dal 1 gennaio 2012.

## 12. Una panoramica sulle principali decisioni dell'UAMI: decisioni delle Divisioni di Opposizione e delle Commissioni di Ricorso.

La casistica delle decisioni emesse dalle Divisioni di Opposizione e dalle Commissioni di Ricorso dell'UAMI è esemplificativa della forza del marchio comunitario e della protezione di cui gode, anche nei confronti di aziende note a livello mondiale.

### *A) Divisione di Opposizione*

*Caso British Sky Broadcasting Group plc v. SJ Berwin LLP procedimento di opposizione n. B 1 023 680*

SKY (marchio letterale) VS



La *British Sky Broadcasting Group* - già titolare del marchio SKY oggetto di registrazione comunitaria n.3203411 del 14/11/2008, di cui alla domanda depositata in data 30/04/2003 nelle classi 9,16,18,25,28,35,38,41 e 42 - si è opposta alla domanda di registrazione comunitaria della SJ Berwin LLP - n. 4546248, depositata in data 28/06/2005 per i beni e i servizi afferenti alle classi 9,38,42 - relativa al marchio SKYPE.

Dal momento che la richiedente ha proposto ritualmente l'istanza per la prova d'uso, spetta all'opponente l'onere di dimostrare che il marchio SKY sia stato utilizzato (personalmente o da altri con il suo consenso) in modo effettivo, che il marchio sia stato utilizzato nel periodo di almeno cinque anni tra la data della sua registrazione e la pubblicazione del marchio opposto (SKYPE), unitamente all'assenza di una sospensione nell'utilizzo superiore a 5 anni consecutivi. L'opponente riesce a soddisfare gli adempimenti probatori posti a suo carico,

dimostrando l'effettivo utilizzo attraverso l'utilizzo del marchio su prodotti (Champions League, TG24), nella pubblicità, sponsorizzazioni ecc.

Dal punto di vista procedurale, la Divisione di Opposizione UAMI è chiamata a confrontare fra loro sia i segni, sia i prodotti e/o servizi per acclarare se vi siano, alternativamente, o una "doppia identità" - tra marchi e prodotti/servizi - tale da produrre una *confusione certa* nella generalità dei consumatori, oppure un rischio di confusione - che può dipendere da: identità tra i marchi e contestuale affinità prodotti e/o servizi; somiglianza marchi e simultanea identità prodotti e/o servizi; somiglianza marchi e contemporanea affinità prodotti e/o servizi.

La Commissione - relativamente ai prodotti e servizi contestati appartenenti alle Classi 9, 38, 42 - confrontando i prodotti/servizi indicati nella registrazione del CTM SKY con quelli indicati nella domanda relativa a SKYPE, conclude per l'identità dei prodotti e dei servizi contraddistinti dai due marchi, in quanto i prodotti/servizi indicati nella registrazione del CTM SKY sono identici ai titoli della classificazione di Nizza e, quindi, costituiscono un *claim* diretto di tutti i prodotti/servizi afferenti a dette classi. Il marchio dell'opponente, pertanto, risulta protetto per tutti i prodotti e servizi afferenti alle classi 9, 38, 42, inclusi quelli specificamente indicati nella domanda di registrazione per il marchio SKYPE.

Più nello specifico, la classe 38 di SKY ricomprende tutti i servizi indicati nella classe 38 di SKYPE. Ad esempio: Classe 38 SKY: *Telecomunicazioni*; Classe 38 SKYPE: *VOIP, comunicazioni peer-to-peer, trasmissione elettronica di dati e documenti attraverso terminali informatici e servizi di messaggistica istantanea; fornitura di accesso ad alta velocità a reti locali e reti globali di computer.*

Tornando al *modus operandi* della Divisione di Opposizione UAMI, l'esame è di regola diretto all'identificazione di due tipologie di identità tra marchi:

- identità assoluta: quando un marchio riproduce tutti gli elementi che costituiscono l'altro senza modifiche né aggiunte;
- identità relativa dei marchi: quando i consumatori non sono in grado di accorgersi della differenza minima tra i marchi (ad es. nell'uso delle maiuscole in luogo delle minuscole, in caso di colori diversi etc.).

In caso di somiglianza, invece, gli esaminatori UAMI tengono conto, in particolare, dell'impressione globale che i marchi messi a confronto suscitano sotto i profili visivo, fonetico, concettuale o dell'intensità della tutela del marchio di cui si tratta (se marchio forte o debole).

Tornando all'esame concreto dei marchi in questione, per quanto concerne il marchio anteriore → SKY (denominativo), si rileva che l'utilizzo di caratteri in maiuscolo o minuscolo è irrilevante, per cui il marchio anteriore avrebbe potuto essere presentato anche come sky. Il marchio opposto SKYPE (marchio misto) si differenzerebbe dal primo per la presenza del suffisso "PE" e per la linea ondulata che circonda la parola SKYPE.

Pertanto, la Divisione di Opposizione ha rilevato un grado medio di somiglianza tra i due marchi, sia a livello visivo, sia a livello fonetico, poiché l'unica differenza sarebbe il fonema "P" relativo alla pronuncia di SKYPE.

Successivamente, ad un ulteriore esame incentrato sull'analisi dell'intensità di tutela relativa del marchio SKY, è stato rilevato come questo non abbia alcuna aderenza concettuale con i prodotti/servizi da esso contraddistinti; per cui si tratterebbe di un marchio forte. A sostegno della propria tesi, SKY ha depositato documenti relativi allo share dei canali SKY, al packaging dei decoder SKY, ai bilanci ed agli investimenti pubblicitari.

Pertanto la Divisione di Opposizione, effettuata la comparazione tra i segni SKY e SKYPE, ritenuta la somiglianza tra i segni in conflitto, ritenuta l'identità dei

prodotti/servizi contraddistinti, ha accolto l'opposizione e rigettato la domanda di registrazione del marchio SKYPE

*B) Commissione di Ricorso*

*Caso R 172/2012-4: Valentino S.p.A. v. Morena Rosa Industria e Comercio de confecções S/A, appello relativo al procedimento di opposizione n. B 190 698.*

MARIA VALENTINA



VS

A seguito della domanda di registrazione a livello europeo del marchio figurativo "Valentina" per prodotti cosmetici, promossa dalla Valentino S.p.A ("Valentino") nell'aprile 2011, l'azienda Morena Rosa Industria - di seguito "l'opponente" - notifica all'UAMI un'opposizione basata sulla preesistenza del marchio comunitario denominativo N. 7 237 068 "Maria Valentina" che copre la medesima classe di prodotti 3 relativa a prodotti cosmetici e affini. La Divisione di Opposizione accoglie l'opposizione e rifiuta la registrazione della domanda di marchio comunitario depositato da Valentino.

Valentino propone appello adducendo la ridotta somiglianza tra i marchi, dal momento che il marchio "MARIA VALENTINA" non presenta elementi grafici, che il carattere adottato per il marchio "VALENTINA" richiama quello del più celebre "VALENTINO" per cui è facile associarlo all'azienda e, da ultimo, che sono presenti sul mercato numerosi marchi recanti l'elemento "VALENTIN",

per cui, essendo quello in oggetto un marchio debole, sarebbe sufficiente un piccolo elemento di differenziazione per ridurre la somiglianza e la possibilità di confusione nel pubblico.

La Commissione di Ricorso dell'UAMI ritiene l'appello ammissibile, ma infondato, basandosi sull'art. 8(1)(b) del Regolamento sul marchio comunitario che prescrive il divieto di accordare la registrazione ad un marchio in caso di opposizione da parte del titolare di un marchio comunitario preesistente qualora, a causa della sua identità o somiglianza al marchio preesistente, in aggiunta all'identità e alla somiglianza dei beni e servizi coperti da quello, esista una possibilità di confusione in quella parte di pubblico del territorio ove il marchio preesistente è già protetto. Alla possibilità di confusione l'articolo associa quella di associazione al marchio preesistente.

Alla luce della predetta norma, la Commissione di Ricorso ravvisa un sostanziale pericolo di associazione tra i marchi che possa condurre il pubblico rilevante, nel caso in oggetto quello europeo data la natura di marchio comunitario dell'opponente, a supporre che i beni o servizi in questione provengano dalla stessa azienda o da aziende economicamente collegate.

In base alla giurisprudenza europea prevalente, il giudizio sul rischio di confusione dei consumatori viene operato in modo globale, alla stregua di diversi fattori:

- un minor livello di somiglianza tra i beni o servizi interessati viene compensato dal maggior grado di analogia tra i marchi, e viceversa. Nel caso di un marchio preesistente caratterizzato da un'alta capacità distintiva, per sua natura o per la reputazione acquisita, il rischio di confusione è maggiore nella misura in cui maggiore è la protezione che gli viene accordata;
- è necessario avere riguardo al consumatore medio della categoria dei beni interessati e alla sua idoneità o meno ad essere informato e ragionevolmente

accorto. Il livello di attenzione del consumatore può variare a seconda della classe di beni e difficilmente l'acquirente medio ha la facoltà di mettere direttamente a confronto i vari marchi, potendo solo riporre la sua fiducia nell'immagine imperfetta che ha di essi nella sua mente.

Nel caso di specie, inerente la commercializzazione di prodotti cosmetici, il pubblico sarà eterogeneo e normalmente accorto.

Dunque, prendendo in considerazione l'identità e la somiglianza tra i beni concorrenti, la neutralità concettuale e la generica assimilabilità tra i marchi, la normale capacità distintiva e il normale livello di attenzione del consumatore rilevante, la Commissione di Ricorso ravvisa un rischio di confusione nei consumatori per quanto riguarda i beni contestati dall'opponente; pertanto rigetta l'appello e conferma la decisione della Divisione di Opposizione.

### *C) Commissione di Ricorso*

*Caso n. R237/2008-1 e R 263/2008-1, Valigeria Roncato S.p.A. v. Roncato s.r.l., decisione del 23 gennaio 2009*

Frequentemente un'azienda intende registrare ed utilizzare come proprio marchio il patronimico del suo titolare, trovandosi in conflitto con un'impresa già in possesso di un marchio registrato omonimo e notorio.

A tale proposito, un esempio giurisprudenziale recente è quello giunto dinnanzi alla Commissione Ricorso dell'UAMI e che ha visto Valigeria Roncato s.p.a. opporsi alla registrazione del marchio di Roncato s.r.l.. In data 4 ottobre 2005 la Roncato s.r.l. domandava infatti la registrazione quale marchio comunitario della dicitura CARLO RONCATO per i prodotti nelle classi 3, 9 e 14.

La società Valigeria Roncato S.p.A presentava opposizione avverso tale domanda, asserendo che Roncato s.r.l. avrebbe potuto trarre indebito vantaggio



dalla rinomanza del proprio marchio RONCATO registrato sia a livello nazionale che comunitario.

Tuttavia, la Roncato s.r.l. nel corso del giudizio forniva prova del preuso del patronimico "Roncato". L'attività della Roncato s.r.l., già Baulificio Roncato s.r.l., costituiva infatti la continuazione di quella di produzione di bauli e valigie iniziata dal fondatore (nel lontano 1956) Antonio Roncato e proseguita senza alcuna soluzione di continuità sempre con il patronimico Roncato. Sulla base degli elementi portati a giudizio era proprio la Roncato s.r.l., già Baulificio s.r.l., ad essere titolare del preuso del patronimico Roncato nel contraddistinguere l'attività di costruzione di valigie e bauli. La Valigeria Roncato s.r.l. stata costituita, invece, solo nel 1973 dai figli Giovanni e Carlo Roncato e quindi successivamente alla ditta Antonio Roncato. In sostanza, nella fattispecie in esame, la resistente aveva dimostrato il preuso generale del proprio marchio di fatto costituito dal nome "Roncato" ed in virtù di tale preuso poteva validamente registrare ed utilizzare il patronimico in questione come marchio.

E' opportuno sottolineare che l' utilizzo del patronimico del titolare di un'azienda come marchio non è in grado di giustificare di per sé l'eventuale confusione con un altro marchio anteriore. Secondo la normativa italiana infatti, è pur vero che ai sensi dell'articolo 21 c.p.i. il titolare del marchio non possa vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome. Tuttavia tale norma va interpretata alla luce del rispetto della correttezza professionale (enunciato nel punto 3 del primo comma di tale articolo), nonché tenuto conto della giurisprudenza in materia, secondo cui l'uso del patronimico è legittimo quando lo stesso compone la denominazione sociale di un soggetto, e nella misura in cui sia utilizzato non in funzione distintiva, ma come semplice indicazione di provenienza del prodotto d'impresa. (Vedi, ad esempio, Trib. Roma 11/12/2009, n.75147.)

Posta la possibilità di utilizzare ai fini commerciali un patronimico, è sancito il divieto di adottarlo come marchio laddove si possa determinare un rischio di confusione per il pubblico, anche di semplice associazione, in presenza di un marchio già caratterizzato dallo stesso patronimico. Difatti, la giurisprudenza è ormai unanime nel sottolineare come l'uso del patronimico (già registrato da altri come marchio) *“sia lecito e conforme alla correttezza professionale solo se usato in funzione descrittiva, cioè senza una caratterizzazione ed una evidenziazione maggiori rispetto agli altri elementi comunicati nella pubblicità, evidenziazione che comporterebbe una utilizzazione del nome in funzione del marchio, cioè con valenza distintiva e capace di catalizzare l'attenzione del pubblico”* (Trib. di Torino, Sez. IX, 14/4/2010 n. 8344. Vedi, in tal senso anche : Trib. Roma Sez. IX, 3/3/ 2006 n. 5256, Cass. Civ., Sez.I, 22/4/2003 n. 6424).

Questa soluzione non fa altro che proporre un giusto bilanciamento fra interessi contrapposti: da una parte il diritto di un soggetto ad utilizzare il proprio nome come segno distintivo della propria attività; dall'altra il rischio che l'utilizzo di un nome simile o identico al proprio marchio registrato ponga in grave pericolo la funzione distintiva del marchio stesso. Da più di un decennio, sia la dottrina che la giurisprudenza, sono stati portati a ritenere che l'interesse ad evitare la confusione per il pubblico prevalga sull'interesse dell'imprenditore ad usare il proprio nome.

In particolare, come affermato dalla Suprema Corte: *“Nel caso di omonimia tra l'interesse-dovere dell'imprenditore a far apparire nell'insegna il proprio nome (per intero o a mezzo diminutivi) e l'interesse collettivo ad una sufficiente differenziazione delle attività economiche .. l'ordinamento privilegia quest'ultimo quale interesse socialmente diffuso coerente con il principio di ordine pubblico economico volto ad assicurare la più efficace differenziazione degli imprenditori e dei loro segni distintivi operanti sul mercato”* (Cass. Civ. 27 febbraio 1992).

### **13. Le funzioni della Corte di Giustizia e dei Tribunali dei Marchi Comunitari.**

Come *supra* evidenziato la Corte Europea di Giustizia è competente a giudicare sui ricorsi presentati contro le decisioni delle Commissioni di Ricorso UAMI, al fine di ottenere l'annullamento o la riforma del provvedimenti impugnati. I ricorsi devono essere inoltrati alla Corte Europea di Giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della Commissione di Ricorso e possono essere proposti per motivi quali l'incompetenza, la violazione di norme che prescrivono una determinata forma, la violazione delle norme del Trattato, del Regolamento o di una qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, lo sviamento di potere.

Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla Commissione di Ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste e la Corte di giustizia è competente sia ad annullare sia a riformare la decisione impugnata. AI sensi dell'art. 91 del Regolamento gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, denominati «Tribunali dei Marchi Comunitari», dotati di competenza esclusiva per tutte le azioni in materia di contraffazione e per quelle relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari, per le azioni di accertamento di non contraffazione, ove previste dalla legislazione nazionale, per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario. La competenza spetta al Tribunale dei Marchi Comunitari dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio competente per territorio, oppure - se il convenuto non ha il domicilio in uno degli Stati membri - dello Stato membro nel quale il convenuto ha una stabile organizzazione.

I Tribunali dei Marchi Comunitari sono tenuti ad applicare le disposizioni del Regolamento, salvi i casi di applicazione della legge nazionale, e,

conformemente ad essa, una volta accertata la fattispecie di contraffazione, assumono tutte le misure idonee ad evitare la continuazione di tali atti.

Contro le decisioni dei Tribunali dei Marchi Comunitari di primo grado, è ammesso appello dinanzi ai Tribunali dei Marchi Comunitari di secondo grado, avverso le sentenze dei quali è infine esperibile ricorso alla Corte di Cassazione.

La Corte Europea di Giustizia, nella sua giurisprudenza più recente, ha affermato la portata extra-nazionale delle pronunce dei Tribunali dei Marchi Comunitari.

Infatti, nella decisione n. 235 del 12 aprile 2011<sup>15</sup>, la Grande Sezione del Tribunale di Parigi ha stabilito che un divieto disposto da un giudice nazionale nella veste di Tribunale dei Marchi Comunitari si estende all'intero territorio dell'Unione Europea.

Nel caso di specie, il divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione emanato da un Tribunale dei Marchi Comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, è stato reputato produttivo degli stessi effetti anche negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene<sup>16</sup>.

Inoltre, la Corte ha sancito il principio di equivalenza della misura, in base al quale, nel caso in cui il diritto nazionale di uno degli altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle

---

<sup>15</sup> La sentenza trae origine da una controversia tra la **Chronopost** s.a., titolare del marchio comunitario e francese "**Webshipping**", e la **Dhl Express France** s.a.s. che aveva utilizzato il medesimo termine **WEBSHIPPING** per designare un servizio di gestione di corriere espresso accessibile principalmente tramite *internet*.

<sup>16</sup> La *ratio* della pronuncia va ravvisata nell'art. 98 n. 1 del Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001/Ce, ai sensi del quale la misura coercitiva disposta da un Tribunale dei Marchi Comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale - al fine di garantire il rispetto di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione - **produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene** alle condizioni previste dal capo III del Regolamento.

pertinenti disposizioni della propria legislazione interna, idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.

## Parte III

### Le modalità di registrazione presso l'OMPI

SOMMARIO: **1.** L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). - **2.** Il Sistema di Madrid: Accordo e Protocollo. - **3.** La "Base" della registrazione internazionale: italiana o comunitaria. - **4.** Modalità di deposito. - **5.** Calcolo delle tasse per la registrazione internazionale. - **6.** Rappresentanza presso l'OMPI. - **7.** Modalità di comunicazione con l'OMPI. - **8.** La classificazione nel deposito internazionale. **9.** La *Subsequent Designation*: esame e compilazione. - **10.** La *prosecution* delle domande presso gli Uffici Marchi esteri. - **11.** La registrazione internazionale. - **12.** Eventuali modifiche nella registrazione internazionale. - **13.** Il "*Central Attack*". - **14.** Il rinnovo della registrazione internazionale. - **15.** Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali. - **16.** I fatti in parti contraenti per le registrazioni internazionali. - **17.** Continuazione ed efficacia delle registrazioni internazionali in alcuni Stati successori.

#### **1. L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).**

L'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella dizione italiana), con sede a Ginevra, è un'agenzia specializzata dell'ONU - nata con la Convenzione OMPI del 1967 - dedicata allo sviluppo equilibrato ed accessibile della proprietà intellettuale che gestisce i più importanti trattati in materia di proprietà intellettuale (tra questi, anche il *Patent Cooperation Treaty*, in materia di registrazione internazionale dei brevetti) e che sovrintende alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e disegni industriali. L'OMPI

gestisce anche un sistema per la risoluzione *online* delle controversie in materia di nomi a dominio.

Per quanto attiene la registrazione dei cosiddetti marchi internazionali, il richiedente che intenda avvalersi di tale tipo di protezione può procedere al deposito di una domanda di registrazione presso l'OMPI. In tal caso la registrazione produrrà lo stesso effetto di tante registrazioni nazionali quanti sono i Paesi designati, consentendo di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, dando vita ad un fascio di marchi nazionali, ognuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale quanto alle valutazioni sulla validità del marchio richiesto (novità e capacità distintiva).

A differenza del marchio comunitario, la registrazione di un marchio internazionale secondo le regole di seguito descritte, non produrrà un titolo con automatica efficacia sovranazionale per tutti i territori designati, ma sarà soggetto all'approvazione della richiesta di registrazione da parte dei singoli Uffici Marchi dei Paesi designati. Tuttavia, esso consente, in un'unica procedura di deposito e di rinnovo, di ottenere una sola registrazione e la tutela del marchio in circa ottanta Stati nel mondo, con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le PMI intenzionate ad allargare il proprio raggio d'azione in Paesi *extra-UE*.

## **2. Il Sistema di Madrid: Accordo e Protocollo.**

La tutela dei marchi a livello internazionale è demandata al sistema normativo regolato dall'Accordo di Madrid del 1891, inerente le procedure per la registrazione internazionale dei marchi, e dal Protocollo relativo all'Accordo di

Madrid, concluso nel 1989, entrato in vigore nel 1996 e ratificato dall'Italia il 17 aprile 2000.

Il Protocollo di Madrid è stato adottato con lo scopo di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi, tra cui quella di rimuovere le difficoltà che impedivano ad alcuni Paesi di aderire all'Accordo. Rispetto a quest'ultimo, il Protocollo ha introdotto le seguenti innovazioni:

- è sufficiente l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (o presso l'Ufficio Marchi nazionale del Paese aderente al Protocollo) della domanda di un marchio nazionale identico a quello per cui si chiede la tutela internazionale; in base all'Accordo, invece, il richiedente deve essere già titolare di una registrazione di base, e non di un semplice verbale di deposito della domanda;
- ogni Paese aderente al Protocollo, indicato dal richiedente, può prevedere un periodo di 18 mesi, invece dei 12 previsti dall'Accordo, o un periodo ancora più lungo in caso di opposizione, entro il quale esaminare la domanda ed, eventualmente, dichiarare il rifiuto della protezione;
- l'Ufficio di ogni Paese aderente può riservarsi il diritto di ricevere tasse più alte rispetto a quelle previste dall'Accordo di Madrid;
- una registrazione internazionale cancellata su richiesta dell'Ufficio di origine del richiedente, ad esempio a causa di rifiuto della registrazione di base o di declaratoria di invalidità avvenuta entro i 5 anni a partire dalla data della domanda internazionale - periodo in cui il marchio internazionale è dipendente da quello nazionale - può essere trasformata in una registrazione nazionale diretta nel Paese contraente in cui la registrazione ha avuto effetto, con validità a decorrere dalla data della registrazione internazionale. Tale possibilità non è prevista dall'Accordo.



Il Protocollo e l'Accordo di Madrid sono trattati indipendenti e paralleli tra loro, applicabili contestualmente, congiuntamente o separatamente sulla base degli Stati designati: di conseguenza le domande di registrazione internazionale possono essere disciplinate dal solo Accordo, dal solo Protocollo, o da entrambi. Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dell'Accordo. Se la designazione interessa Paesi aderenti al solo Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni di quest'ultimo.

Qualora la designazione riguardi Paesi membri di entrambi i trattati, trova applicazione la clausola di salvaguardia (art. 9 *sexies* del Protocollo) che dispone la prevalenza delle disposizioni del Protocollo su quelle dell'Accordo. Si ponga il caso di una domanda di registrazione internazionale, basata su di un deposito italiano che designi quali Paesi destinatari Austria, Cina, Kenya e Algeria. Con riferimento ai primi tre Stati, firmatari di entrambe le convenzioni, si applicheranno le norme del Protocollo, che prevale sull'Accordo in base alla predetta clausola, mentre per quanto riguarda l'Algeria si applicheranno le regole dell'Accordo.

E' ammesso l'ingresso nell'Accordo di Madrid o nel Protocollo per tutti gli Stati già appartenenti alla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, del 20 marzo 1883. Inoltre un'organizzazione intergovernativa può prendere parte al Protocollo - ma non all'Accordo - nel caso in cui uno dei suoi Paesi membri faccia parte della Convenzione ed essa abbia un ufficio stabile in grado di accogliere le domande di registrazione dei marchi.

### **3. La "Base" della registrazione internazionale: italiana o comunitaria.**

Il sistema di Madrid, come anticipato, prevede diversi presupposti per la proposizione della domanda di registrazione internazionale, requisiti che variano a seconda che essa ricada sotto la disciplina dell'Accordo o del Protocollo di Madrid.

Presupposto necessario per la presentazione della domanda internazionale è, secondo l'Accordo di Madrid, la titolarità di una registrazione di base, mentre per il Protocollo è sufficiente l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Marchi competente (nel caso dell'Italia, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di una domanda di marchio nazionale identico a quello per cui si chiede la tutela internazionale. Alcune modifiche del Regolamento di esecuzione, comune all'Accordo di Madrid e al relativo Protocollo, sotto questo aspetto hanno sancito la prevalenza del sistema del Protocollo su quello dell'Accordo (la cosiddetta "clausola di salvaguardia"); ne consegue che, poiché allo stato attuale solo l'Algeria appartiene unicamente all'Accordo, la domanda internazionale, di regola, si basa sulla domanda di registrazione nazionale, come previsto dal Protocollo.

La registrazione "di base" - da allegarsi alla domanda di registrazione internazionale - deve essere accompagnata dal numero e dalla data di registrazione; nei casi disciplinati dal Protocollo - in cui è sufficiente la sola proposizione di una domanda di marchio nazionale e non la titolarità di un marchio registrato - la domanda "di base" deve prevedere l'indicazione del numero e della data del deposito e la domanda internazionale deve essere riferita esclusivamente a beni e servizi già protetti da una registrazione di base o da una domanda.

Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario. Dal 1° ottobre 2004 l'UE ha aderito al Protocollo di Madrid, per cui i titolari di marchi comunitari possono estendere la protezione del marchio comunitario a livello internazionale. La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata direttamente all'UAMI e può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. È necessario indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà la lingua della domanda di registrazione internazionale. La domanda può essere basata su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario.

Il marchio internazionale ha validità di 10 anni dalla data di deposito, ma per i primi 5 anni è legato alla vita del marchio di origine, per cui se il marchio di "base" perde di validità per qualsivoglia ragione, altrettanto accade per il marchio internazionale.

Prima del 2011 – data di entrata in vigore in Italia della procedura di opposizione amministrativa alle domande di registrazione di marchio gestita dall'UIBM – si riteneva che la selezione di una domanda di "base" italiana potesse essere, in mancanza di una procedura di opposizione alla registrazione, maggiormente stabile rispetto alla selezione di una domanda di "base" comunitaria, di per sé esposta a procedure di pubblicazione estremamente efficienti e trasparenti, nonché a sorveglianze stringenti da parte dei titolari di marchi e non, provenienti da tutti i Paesi dell'Unione Europea.

A seguito dell'introduzione della procedura di opposizione in Italia, tale preferenza per una domanda di "base" italiana – rispetto a una "base" comunitaria - non risulta più così determinante per gli esiti della domanda di registrazione internazionale.

È pur sempre vero che i monitoraggi e le sorveglianze sui marchi comunitari – attraverso la consultazione dei relativi Bollettini - da parte dei titolari di marchi di tutto il mondo risultano ancora di gran lunga quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto a quelle svolte sulle domande italiane. Ciò in quanto i servizi online gratuiti messi a disposizione dell'utente, da parte dell'UAMI, sono estremamente efficienti e consentono a tutti i titolari di marchi comunitari di ottenere informazioni tempestive su eventuali depositi aventi ad oggetto marchi identici o quasi identici al marchio depositato, per prodotti identici o affini.

Grazie all'introduzione in Italia della procedura di opposizione, il *gap* si è oggi ridotto e, se pur la domanda italiana di "base" risulti ancora più solida in quanto meno "visibile" ai titolari di marchi identici o simili (quindi meno "attaccabile" sotto il profilo di una possibile opposizione), tuttavia sarà opportuno svolgere la selezione della domanda o registrazione di base anche sulla base dei risultati (inclusi quelli di tipo "territoriale") emersi dalle ricerche di anteriorità, se diligentemente svolte.

#### **4. Modalità di deposito.**

In Italia la domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso qualunque Camera di Commercio - Ufficio Brevetti e Marchi (che a sua volta la inoltra all'UIBM), il quale svolge un esame di ammissibilità della domanda sulla base della completezza ed esattezza della documentazione presentata, di corrispondenza con il marchio nazionale di "base", di controllo del pagamento delle tasse all'OMPI, di attivazione dell'eventuale procedura di esame

anticipato del marchio di “base” quando sono selezionati Paesi aderenti al solo Accordo. Successivamente l’UIBM trasmette all’OMPI le domande di marchio internazionale.

La domanda, da redigere alternativamente in lingua inglese o francese, deve obbligatoriamente contenere:

- una riproduzione del marchio conforme a quella proposta all'UIBM;
- una lista di beni e servizi di cui si chiede la protezione, stilata sulla base della Classificazione di Nizza;
- l'indicazione dello Stato estero firmatario in cui si richiede la protezione.

La domanda è sottoposta al vaglio dell'Ufficio internazionale che verifica il rispetto dei requisiti stabiliti dall'Accordo, dal Protocollo e dai Regolamenti attuativi, inclusi quelli relativi all'indicazione della classificazione dei beni e servizi e al pagamento delle tasse. Eventuali irregolarità comunicate all'UIBM sono sanabili nel termine di 3 mesi, a pena di nullità della domanda.

L'esito positivo della registrazione comporta l'iscrizione del marchio nel registro internazionale, la pubblicazione sulla Gazzetta dei Marchi Internazionali - al sito *internet* <http://www.wipo.int/madrid/en/madridgazette/index.html> - e la notificazione a tutti gli Stati firmatari interessati. Se l'accoglimento della domanda internazionale avviene entro sei mesi dalla data di deposito del marchio nazionale è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito, facendo così coincidere il giorno del deposito del marchio internazionale e di quello nazionale. Dopo questo periodo, è comunque possibile depositare il marchio internazionale, senza però rivendicare più alcuna priorità.

## 5. Calcolo delle tasse per la registrazione internazionale.

La proposizione della domanda di registrazione internazionale comporta il pagamento di:

- a) una tassa di base, individuale, diretta allo Stato firmatario in cui viene richiesta la protezione. L'importo di tale tassa è determinato da ogni singolo Stato ed in ogni caso non può superare quello richiesto normalmente per la registrazione del marchio presso il relativo ufficio nazionale.
- b) una tassa complementare destinata ad ogni Stato firmatario non direttamente indicato nella domanda;
- c) una tassa supplementare relativa ad ogni classe di beni e servizi.

Le tasse internazionali – che possono essere calcolate attraverso l'utilizzo del sistema *Fee Calculator* al link <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

- dipendono da alcune variabili predeterminate che sono:

1. se il marchio viene depositato a colori o in chiaro/scuro;
2. se si tratta di un marchio individuale oppure collettivo (o di garanzia o di certificazione);
3. se il marchio è soltanto verbale o comprende elementi figurativi.

In alcuni Paesi, infatti, l'importo delle tasse potrà aumentare in dipendenza dei suddetti fattori e, quindi, nel caso in cui si dovesse optare per un deposito di un marchio collettivo, contenente elementi figurativi colorati, il valore delle tasse potrebbe essere più elevato.

Per quanto riguarda i marchi collettivi, occorre fare una precisazione. La natura e la funzione dei marchi collettivi come sono intesi a livello italiano e comunitario non coincide con quella sostenuta in altri paesi del mondo (primo

tra tutti, gli Stati Uniti). Infatti, in tali Paesi, la funzione di controllo e di certificazione propria dei marchi collettivi – come considerati a livello italiano e comunitario – svolta dal Consorzio e/o dall'Associazione titolare sulla base del Regolamento d'Uso, con riferimento alle caratteristiche di qualità indicate nel Disciplinare che il prodotto/servizio deve possedere, vengono svolte dal c.d. *certification mark*.

Pertanto in tali Paesi – e, in particolare, negli Stati Uniti – sarà opportuno considerare di proteggere quei segni con un forte legame tra territorio/qualità dei prodotti/marchio verbale (come, ad esempio, le Indicazioni Geografiche e le Denominazioni di Origine che, sulla base degli Accordi TRIPS<sup>17</sup>, sono a tutti gli effetti diritti di proprietà intellettuale), utilizzando la figura dei “*certification mark*” i quali, per caratteristiche e peculiarità, più si avvicinano alle funzioni dei marchi collettivi italiani e comunitari.

Il pagamento delle tasse internazionali deve essere eseguito in franchi svizzeri, e va destinato direttamente all'OMPI, sul numero di conto corrente indicato sulla modulistica.

## **6. Rappresentanza presso l'OMPI.**

Il richiedente o il titolare di un marchio possono facoltativamente nominare un rappresentante che faccia le loro veci presso l'OMPI, il quale può essere lo stesso rappresentante che già interagisce con l'Ufficio Marchi nazionale di origine del richiedente.

---

<sup>17</sup> L'Accordo TRIPS (acronimo che sta per *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) è un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) al fine di fissare gli standard internazionali per la tutela della proprietà internazionale negli scambi commerciali. L'Accordo TRIPS è stato concluso nel corso dell'incontro GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) al termine del negoziato *Uruguay Round* tenutosi a Montevideo nel 1994.

Il Sistema di Madrid non prevede alcun requisito particolare circa la professionalità, nazionalità, residenza o domicilio del rappresentante – devono unicamente essere rispettati i requisiti previsti dai singoli Uffici Marchi nazionali. Questi può essere nominato all'interno del formulario predisposto per la domanda internazionale semplicemente indicando il suo nome e indirizzo nell'apposita sezione. La nomina può altresì aversi in ogni tempo tramite una comunicazione separata presentata all'OMPI, nella forma di una lettera semplice, con la chiara indicazione della persona che compie la nomina del rappresentante incaricato e della domanda o registrazione internazionale in oggetto.

L'OMPI riconosce solo un rappresentante per ogni singola domanda o registrazione; nel caso di più nominativi indicati, riterrà incaricato solo il primo della lista. In caso di società o studi legali associati, queste vengono considerate come un unico rappresentante.

In caso di esito positivo del conferimento della rappresentanza, l'Ufficio dell'OMPI ne darà pubblicità sul Registro Internazionale [www.wipo.org/romarin](http://www.wipo.org/romarin) assieme ai dati del rappresentante e ne darà comunicazione al richiedente e al suo rappresentante. La nomina decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio.

Per quanto concerne gli effetti della rappresentanza, ogni atto compiuto dal rappresentante ha lo stesso valore di quello compiuto dal richiedente stesso: pertanto, il primo potrà sempre firmare una comunicazione o avviare una procedura davanti all'Ufficio Internazionale. Allo stesso modo, il rappresentante è ritenuto il destinatario privilegiato di ogni comunicazione da parte dell'OMPI, ad eccezione di alcuni casi:

- laddove l'OMPI ritenga la nomina irregolare; in tal caso ne dà notizia sia al rappresentante sia al richiedente;



- sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'OMPI invia al titolare del marchio internazionale ed al suo rappresentante una comunicazione non ufficiale di avviso di scadenza; se il pagamento delle tasse si rivela insufficiente per il rinnovo del marchio, l'OMPI provvede a comunicarlo sia al rappresentante che al titolare;
- in caso di rinuncia del rappresentante richiesta da quest'ultimo l'OMPI, prima che la cessazione dall'incarico abbia effetto, invia una comunicazione anche al titolare.

## **7. Modalità di comunicazione con l'OMPI.**

Le tipologie di comunicazione che interessano l'OMPI sono di duplice natura: un primo tipo avviene tra l'OMPI e gli Uffici Marchi nazionali degli Stati aderenti al sistema; un secondo tipo intercorre tra il primo e i richiedenti o titolari di un marchio internazionale.

La modalità di comunicazione privilegiata è quella elettronica, che avviene secondo le modalità dell'accordo intercorrente tra ciascuno degli Uffici Marchi nazionali - la maggior parte dei quali ha aderito alla scelta dei sistemi informatici - e l'Ufficio Internazionale dell'OMPI.

Il contenuto delle comunicazioni include le domande internazionali di registrazione, la trasmissione dei provvedimenti di rifiuto e le modifiche da apportare al marchio internazionale.

## **8. La classificazione nel deposito internazionale.**

Il deposito di marchio internazionale deve indicare i nomi dei prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione internazionale del marchio. Questi devono essere raggruppati nelle classi corrispondenti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, ciascuno gruppo con il numero della classe, e presentato nell'ordine delle classi di tale classificazione.

I beni e i servizi devono essere indicati in termini precisi, preferibilmente utilizzando parole che appaiono nella lista alfabetica della classificazione internazionale adottata sulla base della Convenzione di Nizza.

Tale elenco di beni e servizi può essere più ristretto rispetto alla lista presente nel marchio di base della registrazione, ma non può essere più ampio o contenere prodotti e servizi differenti. Questo non significa che bisogna utilizzare esattamente gli stessi termini: quelli utilizzati nella domanda internazionale devono tuttavia essere equivalenti - o rientrare nel campo di applicazione - ai termini adottati per la registrazione di "base".

L'Ufficio d'origine deve verificare che tutti i beni e i servizi elencati siano compresi tra quelli che figurano nella domanda di "base" o registrazione di "base", in modo che la domanda sia ammissibile.

L'Ufficio dovrebbe controllare anche che la classificazione e il raggruppamento dei beni e servizi sia corretto, al fine di evitare la necessità per l'OMPI di notificare eventuali irregolarità a tale riguardo.

La domanda internazionale può contenere limitazioni alla lista dei servizi e dei beni nei confronti di una o più parti contraenti designate. A tale riguardo, considerate le diverse prassi degli Uffici Marchi nazionali, sarà opportuno verificare, eventualmente con l'ausilio di un consulente di proprietà industriale,

la classificazione in taluni Paesi di importanza strategica come la Cina e gli USA al fine di evitare di incorrere in un rifiuto provvisorio della registrazione.

E' pur vero che una correzione alla definizione dei prodotti e servizi rivendicati può essere fatta successivamente alla ricezione di un rifiuto provvisorio, ma al fine di evitare costi legali aggiuntivi ed esiti incerti delle procedure, sarebbe opportuno procedere ad un esame preventivo degli opportuni aggiustamenti della classificazione.

#### **9. La *subsequent designation*: esame e compilazione.**

Se gli effetti di una registrazione internazionale non si estendono ad uno dei Paesi contraenti dell'Accordo o del Protocollo - ad esempio se la protezione in quello Stato non è stata richiesta al momento della proposizione della domanda o perché il marchio ha perso la sua tutela a seguito di una decisione definitiva su rifiuto, invalidità o rinuncia - è ammessa la possibilità di ottenere la protezione in quel Paese tramite la proposizione all'Ufficio della cosiddetta *subsequent designation*.

Si tratta, in sostanza, della richiesta di estendere il marchio internazionale ad un Paese aggiuntivo in un momento successivo a quello di deposito della domanda iniziale. Le ragioni possono essere le più varie, dal venir meno della causa che ha determinato il rifiuto, l'invalidità o la rinuncia, o dal sopravvenuto ingresso di un determinato Paese - che non vi aderiva al momento del deposito della domanda internazionale - nel Sistema di Madrid (come è avvenuto recentemente per Stati Uniti, India, Filippine, Colombia e tutti i più recenti Paesi aderenti al Sistema stesso). A tal proposito occorre indicare per quali beni e servizi si intenda estendere la protezione nel Paese interessato.

L'apposito modulo di domanda, predisposto dall'Ufficio Internazionale, deve obbligatoriamente contenere il riferimento al numero della registrazione internazionale per cui si richiede l'estensione, i dati del titolare del marchio internazionale, quelli dell'eventuale rappresentante, l'indicazione dei Paesi contraenti in cui si chiede l'estensione della protezione.

#### **10. La *prosecution* delle domande presso gli Uffici Marchi esteri.**

Ogni Stato contraente designato nella domanda, nel compiere il vaglio della richiesta di registrazione del marchio internazionale, ha il diritto di rifiutare la protezione della registrazione internazionale sul proprio territorio: i motivi di tale rifiuto possono essere legati ad irregolarità formali della domanda, difetti di classificazione (ad esempio, indicazione generica dei prodotti e servizi rivendicati), ridotta capacità distintiva del marchio proposto in relazione al pubblico di riferimento del Paese designato, problematiche relative alla novità del segno (ad esempio, esistenza di marchi anteriori anticipatori interferenti), opposizioni alla registrazione da parte di terzi, oppure non conformità ai requisiti della domanda stabiliti dalla Convenzione di Parigi.

Il rifiuto provvisorio, vale a dire un rifiuto indicante i motivi di diniego della protezione, senza essere supportato da una decisione definitiva in tal senso, deve pervenire all'Ufficio Internazionale entro il tempo limite prescritto dall'Accordo o dal Protocollo, rispettivamente di dodici o diciotto mesi. Tale rifiuto provvisorio è oggetto di registrazione presso il Registro internazionale, nonché di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei marchi internazionali, e una sua copia è trasmessa al richiedente.

A seguito della notifica del rifiuto provvisorio, ciascun Ufficio Marchi nazionale prevede un termine entro cui il richiedente può presentare delle osservazioni

per contestare le ragioni che hanno portato alla negazione della registrazione. Successivamente al deposito delle memorie di difesa, l'Ufficio Marchi dello Stato destinatario deve inviare all'Ufficio internazionale un resoconto finale, che potrà essere di conferma del rifiuto totale o parziale di accordare protezione al marchio o di conferma della tutela.

Fuori dai casi di conferma del rifiuto – che in tal caso diventerà definitivo - l'Ufficio Marchi nazionale dello Stato contraente indicato nella domanda di registrazione internazionale che ha notificato il rifiuto provvisorio della protezione, invierà all'Ufficio Internazionale una dichiarazione contenente la revoca del rifiuto provvisorio e la conferma della protezione al marchio per tutti i beni e i servizi per cui è stata richiesta, oltre ad un'attestazione indicante i beni e i servizi per i quali la protezione del marchio è garantita nello Stato interessato. Tale decisione viene iscritta nel Registro Internazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dei marchi internazionali e comunicata al richiedente; così come nel caso in cui non sussistano impedimenti alla protezione del marchio, l'esito sarà di conferma della protezione.

Ogni procedura successiva al rifiuto, quale la revisione, l'appello o la risposta all'opposizione, riguarda direttamente il richiedente e lo Stato destinatario della domanda, senza alcun coinvolgimento dell'Ufficio internazionale.

## **11. La registrazione internazionale.**

La registrazione internazionale ha valore equivalente a quella nazionale estera effettuata direttamente presso l'Ufficio Marchi dello Stato in cui è richiesta.

Se essa è stata effettuata alla luce delle norme del Protocollo, avrà durata di dieci anni, rinnovabile all'infinito per periodi successivi di dieci anni<sup>18</sup>; il deposito disciplinato dall'Accordo comporta una registrazione ed un rinnovo ventennali<sup>19</sup>.

In ogni caso la protezione decorre dalla data di ricezione della domanda di registrazione da parte dell'Ufficio Marchi nazionale del richiedente. Tuttavia, se entro due mesi da tale data la richiesta non perviene all'Ufficio Internazionale, la tutela decorrerà dal giorno della sua effettiva ricezione da parte dell'OMPI.

La registrazione internazionale è suscettibile di sostituire quella a livello regionale o nazionale relativa allo stesso marchio o agli stessi beni o servizi ottenuta nello Stato destinatario della domanda. L'effetto sostitutivo opera automaticamente e comporta che, in caso di mancato rinnovo della registrazione locale, il beneficiario della tutela internazionale possa comunque godere dei diritti precedentemente acquisiti fino alla sua scadenza.

A differenza della registrazione comunitaria, che ha valenza unitaria e che interessa la totalità degli Stati Membri dell'Unione Europea, la protezione internazionale può essere parzialmente rifiutata, limitata o trasferita solo relativamente a determinati Paesi firmatari dell'Accordo o del Protocollo. È ammessa in ogni momento la designazione aggiuntiva in relazione ad un

---

<sup>18</sup> Art. 6 del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di Madrid, recante la rubrica "Durata della validità della registrazione internazionale; dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale", stabilisce che «1) La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7». L'art. 7 comma 1, a sua volta, pone che «La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura dieci anni, con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7».

<sup>19</sup> Art. 6 dell'Accordo di Madrid rubricato "Durata della validità della registrazione internazionale – Indipendenza della registrazione internazionale – Cessazione della protezione nel paese d'origine" al comma 1 sancisce che « La registrazione di un marchio all'Ufficio internazionale dura venti anni con possibilità di rinnovazione alle condizioni fissate nell'articolo 7.» Il successivo art.7 " Rinnovazione della registrazione internazionale" al comma 1 prevede che «La registrazione potrà sempre essere rinnovata per un periodo di venti anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento d'un emolumento di base e, occorrendo, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti nell'articolo 8, comma 2)».

marchio internazionale già registrato, con la conseguenza che la protezione nel nuovo Paese indicato inizierà a decorrere solo dal momento della richiesta successiva. E' il caso della tutela richiesta in Stati che aderiscono al Sistema di Madrid in un secondo momento, o quello di un ampliamento dei beni e servizi tutelabili da parte di Paesi già firmatari.

L'iscrizione nel Registro Internazionale comporta la trascrizione su di esso di tutti i dati relativi alla domanda internazionale: la data ed il numero della registrazione internazionale, la classificazione del marchio e dei prodotti e servizi alla stregua degli accordi internazionali vigenti, l'indicazione di eventuali accordi sottoscritti tra tutte le parti indicate nella domanda come richiedenti, nel caso di domanda di marchio depositata in comunione. L'iscrizione viene effettuata e pubblicata in inglese, francese e spagnolo.

## **12. Eventuali modifiche alla registrazione internazionale.**

Le modifiche alla registrazione internazionale possono riguardare il nome o l'indirizzo del titolare del marchio internazionale, o del suo rappresentante. Ogni irregolarità circa le modifiche richieste viene notificata dall'Ufficio Internazionale direttamente al titolare o all'Ufficio Marchi nazionale da cui è eventualmente transitata la richiesta. Tali modifiche, se richieste in termini non conformi alla normativa vigente, si possono correggere entro tre mesi dalla comunicazione dell'errore, a pena della chiusura del procedimento di modifica; in tal caso verrà rimborsata la metà della tassa versata per avviare il processo di modifica.

I cambiamenti vengono iscritti nel Registro Internazionale e notificati agli Uffici Marchi nazionali dei Paesi selezionati nella domanda di registrazione, come anche all'Ufficio Marchi nazionale del titolare e a quest'ultimo.

E' necessario sottolineare che non è possibile modificare il marchio oggetto della registrazione né aumentare la lista dei beni e servizi designati al momento della registrazione. Tuttavia, le modifiche alla registrazione possono riguardare la limitazione dei beni o servizi cui si intende accordare la protezione, relativamente a tutti o solo ad alcuni Paesi, la rinuncia alla tutela per tutti i beni o servizi solo in alcuni degli Stati indicati precedentemente nella domanda, la cancellazione della registrazione in tutti i Paesi designati in relazione a tutti o ad alcuni beni o servizi.

L'effetto della limitazione è quello, per l'appunto, di limitare la tutela rivolta ad alcuni beni o servizi per tutti o solo per alcuni Stati. E' ammessa la possibilità di estendere nuovamente la tutela ad essi con una *subsequent designation*.

Al contrario con la cancellazione, se totale, i beni e servizi vengono rimossi dal Registro Internazionale, per cui non sarà più possibile in un secondo momento ri-espandere la protezione tramite una *subsequent designation*, dal momento che non esisterebbe più una registrazione internazionale. In ogni caso ciò risponde anche ad un principio generale delle domande di marchio valevole in tutto il mondo, secondo il quale è sempre possibile in un secondo momento restringere l'ambito di protezione di una domanda di registrazione, ma non è mai possibile ampliarlo.

La rinuncia, limitazione o cancellazione, volontariamente richieste dal titolare del marchio internazionale, non consentono di convertire quest'ultimo in una registrazione nazionale equivalente, dal momento che sono compiute su base volontaria dal titolare. Tale possibilità è ammessa soltanto ove la cancellazione sia richiesta *ex officio* dall'Ufficio Marchi nazionale del richiedente.



### 13. Il "Central Attack".

Per un periodo di cinque anni successivo alla data di registrazione internazionale, la protezione del marchio internazionale è dipendente dalle vicende che interessano la domanda di registrazione o la registrazione nazionale (o comunitaria) di "base": questa infatti può essere ritirata, o il marchio può cessare, essere oggetto di rinuncia, o di una pronuncia definitiva di rigetto, o di revoca, cancellazione o invalidità.

Tale tipo di dipendenza è assoluta, in quanto ha efficacia a prescindere dai motivi e dalle circostanze di decadenza del marchio nazionale.

Il cosiddetto "*central attack*" è dunque un fenomeno che può interessare il marchio internazionale nei cinque anni successivi alla registrazione, periodo in cui esso dipende dalla validità del marchio o della domanda di registrazione nazionale sui cui si basa. Se il marchio d'origine viene, ad esempio, annullato o revocato, il marchio internazionale ne seguirà le sorti, venendo esso stesso invalidato.

In presenza di un provvedimento definitivo, non più suscettibile di appello o revisione, sulla registrazione di "base" da parte dell'Ufficio Marchi nazionale del Paese aderente, tale Ufficio nazionale è tenuto a richiedere all'Ufficio Internazionale la cancellazione totale o parziale della registrazione nazionale.

In tali ipotesi, denominate "attacco centrale" è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è venuta meno, una domanda di registrazione nazionale per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli Stati designati, tranne che nel Paese del marchio di origine dove la registrazione di base è stata invalidata.

Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione

internazionale (o dell'eventuale estensione territoriale successiva) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale cancellata.

Grazie all'istituto della conversione operante per gli Stati aderenti al Protocollo, il venir meno della validità del marchio d'origine (i.e. registrazione di "base") non ha più l'effetto dirompente della perdita di priorità della registrazione internazionale del marchio.

#### **14. Il rinnovo della registrazione internazionale.**

È ammesso il rinnovo della registrazione internazionale per un periodo di dieci anni, se disciplinata dal Protocollo, di venti anni, qualora ricada sotto le norme dell'Accordo.

Entro i sei mesi precedenti la scadenza della protezione decennale, l'Ufficio Internazionale comunica in via non ufficiale al titolare la data esatta della scadenza. La mancata ricezione di tale comunicazione non giustifica il pagamento tardivo della tassa di rinnovo.

Dal momento che il rinnovo costituisce il semplice prolungamento del periodo di protezione, in tale sede non è ammessa la possibilità di apportare modifiche alla registrazione, che - se ammesse sulla base della normativa vigente - dovranno pertanto essere compiute in un momento successivo al rinnovo, avviando la procedura apposita.

## **15. Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali.**

La trasformazione può avere luogo solo ove la registrazione internazionale sia stata cancellata, relativamente a tutti o ad alcuni beni o servizi, su richiesta dell'Ufficio Marchi dello Stato di appartenenza del titolare. Non si può avere trasformazione/conversione a seguito di rinuncia o cancellazione o qualsiasi altro atto volontario del titolare. La trasformazione produce i suoi effetti solo nei Paesi indicati in cui la registrazione internazionale ha avuto effetto, cioè nei Paesi in cui non sia stata oggetto di rifiuto, invalidità o rinuncia.

La trasformazione è un istituto previsto dal Protocollo, pertanto i suoi benefici possono essere conseguiti solo in quei Paesi designati sulla base di tale convenzione, o da essa unitamente all'Accordo, vista la portata della clausola di salvaguardia.

A tal fine, la domanda di registrazione, nazionale o regionale, deve essere inoltrata all'Ufficio Marchi nazionale entro tre mesi dalla data di cancellazione della registrazione internazionale, e deve riguardare gli stessi beni o servizi coperti da quest'ultima. Dal momento che la procedura riguarda esclusivamente l'Ufficio Marchi nazionale interessato, non sarà soggetta né al Protocollo né all'Accordo, bensì alle norme nazionali in materia.

L'effetto della trasformazione di una registrazione internazionale in una o più domande di registrazione nazionali o regionali è quello che la domanda rivolta all'Ufficio Marchi di un Paese contraente, precedentemente indicato nel deposito del marchio internazionale, sarà trattata da quello stesso ufficio come se fosse stata inviata a decorrere dalla data della registrazione internazionale o da quella della *subsequent designation*. In caso di priorità della registrazione internazionale, la domanda di registrazione nazionale o regionale ne beneficerà.

## **16. I fatti in parti contraenti per le registrazioni internazionali.**

Le vicende che possono interessare una registrazione internazionale nei singoli stati contraenti indicati, oltre al rifiuto, sono molteplici: si pensi alla declaratoria di nullità degli effetti della registrazione internazionale sul territorio dello Stato contraente, consistente nella decisione dell'Autorità competente di uno Stato contraente, amministrativa o giudiziaria, che revochi o cancelli gli effetti della registrazione in relazione ad alcuni o a tutti i beni o servizi coperti da essa. La declaratoria di nullità può avere luogo se il suo titolare, ad esempio, abbia violato le norme nazionali che regolano l'uso del marchio (sia incorso, ad esempio, una decadenza per non uso) o non abbia fatto nulla per evitare che il marchio divenisse oggetto di volgarizzazione, o ancora ove si riscontrino solo successivamente alcune cause di rifiuto della protezione.

Dal momento che viene accordato al titolare il diritto di tutelarsi nei confronti dell'Autorità locale, è consigliabile nominare un rappresentante locale. Il procedimento è governato interamente dalle norme dello Stato interessato e può riguardare: le limitazioni al diritto di disporre del marchio; le licenze (che dal 2002 possono figurare anche nel Registro Internazionale); la sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una internazionale, in presenza di determinate condizioni (vale a dire che la domanda sia proposta da parte dello stesso titolare, per gli stessi beni o servizi protetti a livello nazionale, salva la dipendenza quinquennale del nuovo marchio internazionale dal primo nazionale).

## **17. Continuazione ed efficacia delle registrazioni internazionali in alcuni Stati successori.**

Allorquando in uno Stato contraente si verifichi una scissione che porti una sua parte di territorio a divenire Stato indipendente - Stato successore - possono presentarsi delle problematiche per quanto riguarda la protezione del marchio internazionale già registrato nel primo Paese.

In tali casi, lo Stato successore può scegliere di rilasciare una dichiarazione di continuazione di modo tale che l'Accordo, o il Protocollo, o entrambi, possano continuare ad essere applicati nel proprio territorio.

Di tali vicende viene data notificazione al titolare da parte dell'Ufficio Internazionale, al quale viene concesso un tempo limite di sei mesi per inviare all'Ufficio Internazionale la richiesta che la registrazione continui ad esplicare i propri effetti nello Stato successore e, contestualmente, per pagare la tassa individuale relativa, parte della quale viene trasferita dall'Ufficio Internazionale allo Stato successore.

Se i sei mesi decorrono infruttuosamente, è sempre ammessa la possibilità di indicare lo Stato successore tramite l'istituto della *subsequent designation*.

### **L'importanza delle ricerche di identità e similitudine**

SOMMARIO: **1.** Ricerche di anteriorità: nozioni generali. - **2.** Ricerche di anteriorità: tipologie e caratteristiche. - **3.** Ricerche di anteriorità sulle denominazioni sociali, in Italia e all'estero. - **4.** Ricerche sull'uso. - **5.** Ricerche per similitudine: il parere legale sulla libera utilizzabilità e valida registrabilità del segno. - **6.** Le ricerche sui modelli per completare l'analisi sui marchi figurativi. - **7.** Servizi di sorveglianza: nozioni generali. **8.** Servizi di sorveglianza: tipologie e caratteristiche.

#### **1. Ricerche di anteriorità: nozioni generali.**

Prima di procedere al deposito di qualsiasi domanda di registrazione o di avviare l'utilizzo di un marchio sul mercato, è assolutamente raccomandato lo svolgimento di una ricerca di anteriorità: essa consente di verificare, nei limiti del massimo aggiornamento possibile, che marchi identici o confondibilmente simili a quello interessato non siano già stati depositati da terzi, per beni e/o servizi identici o affini.

Le ricerche di anteriorità si collocano nell'alveo delle verifiche sulla novità del marchio, che rappresenta uno dei suoi requisiti di validità. Le ricerche di anteriorità consistono nell'accesso a banche dati gratuite (in quanto messe a disposizione dagli Uffici Marchi internazionale, regionali e nazionali) e a pagamento, al fine di valutare l'eventuale presenza nei registri, o sul mercato, di marchi identici o confondibilmente simili a quello proposto e approfondirne eventuali diversità rispetto a quelli già presenti sul mercato.

Più nello specifico, la novità può essere esclusa sia dal fatto sostanziale del preuso di un segno confondibile, sia dal dato formale della preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere, cui abbia fatto seguito la valida registrazione.

È opportuno premettere che il rischio di confusione deve essere valutato analizzando non soltanto la somiglianza tra i segni, ma anche l'identità o affinità dei beni e/o servizi rivendicati, fino a quelli effettivamente promossi e commercializzati dal titolare del marchio. Caso molto comune è quello in cui lo stesso segno viene adottato da due imprese produttrici di beni differenti - ad esempio bevande, da un lato, e macchine agricole, dall'altro - in cui è difficilmente ravvisabile un rischio di confusione per il consumatore sull'origine dei prodotti commercializzati.

Tuttavia, si ritiene che la tutela vada estesa alle ipotesi in cui un concorrente immetta sul mercato prodotti o servizi "affini" a quelli del titolare del segno, affinità che potrà essere valutata anche sulla base della capacità distintiva del segno. A fronte di un marchio dotato di elevata capacità distintiva, l'ambito merceologico di tutela da analizzare ai fini della valutazione della novità potrà essere più ampio e andare oltre la tradizionale suddivisione della classificazione internazionale, fino a prendere in considerazione possibili sopravvenute situazioni di mercato derivanti dall'evoluzione dei tradizionali canali commerciali di vendita dei prodotti e di promozione dei prodotti stessi verso i consumatori.

Tornando al contesto formale della preesistenza di un marchio relativo allo stesso genere di prodotti, è in tale ambito che si collocano le tradizionali ricerche di anteriorità, in particolare la "ricerca di identità" e la "ricerca di similitudine". Sebbene entrambe le indagini siano da considerare "ricerche di anteriorità", differiscono tra loro in quanto la prima è diretta esclusivamente a

verificare l'esistenza di marchi identici e quasi identici, mentre la seconda analizza anche i marchi esistenti che possono risultare confondibilmente simili, sotto un profilo grafico o anche dal solo dal punto di vista fonetico o concettuale.

Del resto sono differenti i presupposti di legge, in quanto nel caso di preesistenza di un marchio identico per prodotti identici, il legislatore sancisce la mancanza di novità del segno successivo, mentre, nel caso in cui il marchio anteriore sia simile, la mancanza di novità è condizionata al rischio di confusione per il consumatore.

Tali ricerche vengono svolte esaminando la presenza - nei registri che prendono in considerazione sia i singoli Paesi interessati dall'indagine sia aree geografiche più ampie- di marchi registrati o oggetto di una domanda di registrazione in una o più classi della classificazione internazionale di prodotti e servizi.

I risultati di una ricerca di anteriorità permettono, all'interno delle classi selezionate, di definire lo scenario corrente e di valutare comparativamente la novità e il carattere distintivo del segno proposto rispetto ai marchi precedentemente registrati. Per questi motivi, è di regola opportuno eseguire tale ricerca preliminarmente alla registrazione di un nuovo marchio.

Le ricerche di anteriorità rappresentano così una risorsa fondamentale per chi si appresta a richiedere la registrazione del proprio marchio, idonea a ridurre il rischio di scoprire, anche successivamente al deposito, la preesistenza di un marchio simile o identico al proprio nei registri, con conseguenze che possono andare dalla perdita degli investimenti impiegati al possibile risarcimento dei danni subiti dal titolare del marchio anteriore.

Occorre sottolineare, tuttavia, che i dati emergenti dalla consultazione delle banche dati – attività già di per sé complessa – vanno interpretati alla luce della



prassi e della giurisprudenza rilevante ed aggiornata circa alcuni aspetti tecnico-legali non sempre intellegibili agli occhi dei meno esperti. Laddove la ricerca venga svolta attraverso l'esame dei registri di un Paese estero, al fine di valutare termini e modalità di un deposito comunitario o internazionale, tale indagine necessiterà di un'interpretazione specifica dei dati alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi proprie del Paese nel quale si intende proteggere il marchio stesso. Ciò comporta, dal punto di vista del richiedente che intenda verificare la presenza di marchi anteriori potenzialmente ostativi al libero uso e alla valida registrazione di un segno selezionato, che il momento fondamentale dell'analisi si sposti da quello della consultazione ed estrapolazione dei dati (pur sempre importante), a quello dell'interpretazione dei dati stessi svolta da un esperto del ramo - un consulente di proprietà industriale o un avvocato specializzato in materia- in grado di "leggere oltre il dato" ed interpretare lo stesso alla luce di normativa, giurisprudenza e prassi locali rilevanti nel caso specifico.

In caso di ricerca svolta attraverso l'esame dei registri di un Paese estero, tale ricerca - nonché analisi e interpretazione dei relativi dati - è opportuno che il consulente del Paese di origine la svolga in collaborazione con un consulente di proprietà intellettuale del Paese nel quale si intende richiedere la protezione.

Ad esempio, dalla ricerca di anteriorità potranno emergere marchi identici registrati più di cinque anni prima dal momento di svolgimento della ricerca stessa; tali marchi, apparentemente idonei ad escludere il requisito della novità, potrebbero invece risultare, ad una più attenta analisi, irrilevanti, in quanto potenzialmente decaduti per non uso o intestati ad una società non più attiva sul mercato o addirittura fallita.

La normativa, la giurisprudenza e la prassi di ciascun Paese del mondo, spesso ostiche per i richiedenti, sono invece intellegibili per i consulenti di proprietà

industriale che, ravvisando possibili "vie d'uscita", tramite la più ottimale interpretazione della normativa, rappresentando in anticipo gli scenari di possibile superamento degli ostacoli emersi dalla ricerca (in termini di percentuali di successo), riescono ad orientare correttamente le scelte e le strategie dell'impresa.

La ricerca si concluderà, come sarà meglio descritto più avanti, con la redazione di un parere legale avente ad oggetto la possibile libera utilizzabilità e valida registrabilità del segno proposto.

## **2. Ricerche di anteriorità: tipologie e caratteristiche.**

Posta la differenza tra ricerche di identità e di similitudine, le ricerche di anteriorità possono essere effettuabili su banche dati predisposte gratuitamente da organizzazioni internazionali (OMPI), comunitarie (UAMI) o nazionali italiane (UIBM o CCIAA), o a pagamento, fornite da importanti *player* internazionali della raccolta di dati (quali, ad esempio, Thomson). Possono inoltre avere uno spettro ampio, come nel caso delle ricerche a livello mondiale, o più ristretto, come quelle svolte su base nazionale o comunitaria.

È preferibile che la ricerca sia svolta da consulenti di proprietà industriale, o da avvocati specializzati in materia o da un centro PATLIB, che condurranno le ricerche ricorrendo sia a banche dati gratuite, sia a pagamento, effettuando costanti controlli incrociati per verificare l'attendibilità dei dati raccolti o in proprio possesso, sui quali basare il proprio parere legale.

Le banche dati gratuite che è opportuno tenere in considerazione ai fini dello svolgimento di una ricerca di anteriorità di primo livello sono le seguenti:

- la banca dati dell'UIBM, comprendente le informazioni su invenzioni, marchi, disegni e modelli depositati e registrati in Italia a partire dal 1980 (<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/>);
- la banca dati dell'OMPI - Madrid System o ROMARIN, con un database che fornisce l'accesso alle domande di marchio internazionale e successive designazioni (<http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>);
- la banca dati dell'UAMI, recentemente implementata in *TMview* che è un servizio di consultazione simultanea dei *database* dei marchi comunitari, internazionali, degli Uffici Marchi ufficiali dei singoli Paesi dell'Unione Europea e di altri Paesi al di fuori dell'Unione Europea (quali Turchia, Messico, Stati Uniti, Russia e altri) che hanno aderito al sistema di consultazione creato dall'UAMI, contenente informazioni relative a domande di marchio e marchi registrati provenienti dalla maggior parte degli Uffici Marchi nazionali, dall'UAMI, dall'OMPI e da numerosi altri uffici partner situati al di fuori della UE.

La ricerca svolta nelle banche dati gratuite non avrà la completezza e l'accuratezza di quella svolta nelle banche dati a pagamento perché prenderà in considerazione solo i marchi identici, senza tenere conto di tutte le sfumature che ai sensi della giurisprudenza sono importanti nel determinare se un marchio sia dotato di sufficiente novità o meno, come è il caso della predetta "ricerca di similitudine".

Ancora, la ricerca potrà essere denominativa - relativa a marchi composti solo da parole - o figurativa, riguardante marchi costituiti da loghi o immagini. In caso di marchi composti, sarà opportuno effettuare sia la ricerca denominativa sia quella figurativa.

La ricerca può, poi, interessare non solo il marchio, ma anche estendersi agli altri segni distintivi quali la ditta, la ragione o denominazione sociale, l'insegna e il nome a dominio, ciascuno dei quali è in grado di ricollegare il bene o il servizio svolto all'impresa di origine, e di far venir meno il requisito della novità richiesto dalla normativa (comportando, quindi, la sua non registrabilità). Infatti, in base al principio dell'unitarietà dei segni distintivi, anche l'uso di segni come quelli predetti può costituire un ostacolo alla registrazione di un marchio, allorquando ricorra il rischio di confusione - che può consistere anche in un rischio di associazione - ovvero, nel caso di marchio rinomato, quando dall'uso del marchio simile possa derivare un pregiudizio per il titolare del marchio rinomato od un vantaggio per l'utilizzatore del segno.

### **3. Ricerche di anteriorità sulle denominazioni sociali, in Italia e all'estero.**

In base alle esigenze dettate dal suddetto principio di unitarietà dei segni distintivi – contenente principi omologhi nella maggior parte dei Paesi del mondo – e alla connessa esigenza di svolgere ricerche di anteriorità sulla novità il più possibile complete, sarebbe opportuno che, anche laddove la ricerca sia svolta in singoli Paesi esteri o in aree geografiche più ampie (ad esempio, i Paesi dell'Unione Europea o quelli aderenti al Patto Andino o quelli dell'organizzazione africana dell'OAPI – *Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale*), essa prenda in considerazione non soltanto i marchi commerciali, ma anche le denominazioni sociali e i nomi di dominio.

Fermo restando che, nel caso in cui la ricerca di anteriorità completa sia svolta da un consulente di proprietà industriale o da un centro PATLIB, presumibilmente comprenderà altresì l'analisi dei suddetti dati, in caso contrario sarà opportuno esaminare le banche dati gratuite (se disponibili) dei

Registri delle Imprese di ciascun Paese nel quale l'analisi viene svolta per le ditte e denominazioni sociali, e le banche dati gratuite (se disponibili) dei nomi di dominio detenute dalle *Registration Authority* nazionali per quanto riguarda i nomi di dominio. Sia in un caso che nell'altro la ricerca potrà essere agevolata dall'utilizzo di banche dati a pagamento (quali, ad esempio, il registro Cerved per l'Italia con riferimento alle ragioni e denominazioni sociali).

Per quanto riguarda i nomi di dominio, sono presenti nella rete internet numerosi meta-motori di ricerca che, incrociando i dati forniti dalle singole *Registration Authority* nazionali, forniscono al richiedente una fotografia completa della mappatura territoriale dei domini, assegnati e non, a livello mondiale, con una specifica per ciascun nome a dominio gTLD o per ciascun Paese per quanto riguarda i ccTLD.

#### **4. Ricerche sull'uso.**

Al fine di completare l'analisi, sarà inoltre necessario investigare possibili situazioni di mercato potenzialmente ostative al libero uso e alla valida registrazione del marchio selezionato.

Come accennato, infatti, un marchio di fatto anteriore può essere azionato, se pure entro determinati limiti (prevalentemente territoriali), nei confronti di un marchio depositato o registrato successivamente.

La ricerca di anteriorità sull'uso si compone di due momenti. Il primo, alla portata degli utenti della rete più esperti, potrà essere completato attraverso lo svolgimento di accurate ricerche su *internet* che, utilizzando parole chiave e incrociando i dati, consentano di escludere la presenza del marchio in rete con riferimento ai prodotti e servizi considerati.

Ma occorre prestare attenzione in quanto non tutto ciò che è presente in rete corrisponde a situazioni effettive sul mercato e non tutto ciò che esiste sul mercato è presente sulla rete internet.

Il secondo momento consiste proprio nelle indagini aventi ad oggetto il possibile utilizzo di marchi di fatto identici o confondibilmente simili sul mercato, per prodotti o servizi affini. In questo caso, la ricerca potrà avere ad oggetto la verifica di un dato ambiguo emergente dalle banche dati, con l'obiettivo di confermare o negare, ad esempio, tale presenza ambigua. La ricerca potrà essere completata anche attraverso investigazioni in loco, svolte da personale esperto del settore, che verificherà di persona, ad esempio, se una determinata azienda titolare di un marchio presente nei registri è attualmente attiva e se il marchio detenuto (depositato, registrato o anche soltanto utilizzato) è stato o è attualmente usato nei termini di legge.

#### **5. Ricerche per similitudine: il parere legale sulla libera utilizzabilità e valida registrabilità del segno.**

Come accennato sopra, i dati che emergono dalla consultazione delle banche dati potranno essere interpretati alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi rilevante, il cui aggiornamento circa alcuni aspetti tecnico-legali è elemento imprescindibile e necessario.

Il parere legale dell'eventuale professionista investito della questione indirizzerà le scelte dell'impresa e le strategie future della stessa, con riferimento alla possibile registrazione valida del marchio al suo possibile utilizzo sui mercati, anche di Paesi esteri.

Innanzitutto, il parere si esprimerà sulla corretta classificazione dei prodotti e servizi proposti e, in relazione a questa, prendendo spunto anche dall'analisi

semantica del nome (in caso di marchio verbale) dissenterà sulla capacità distintiva del marchio in relazione ai prodotti e servizi di interesse e al Paese (i.e. i consumatori) di riferimento. In secondo luogo si esprimerà sul potenziale negativo del significato del nome oggetto del marchio, sempre con riferimento al mercato di riferimento e al consumatore medio così individuato. Quindi valuterà la capacità distintiva intrinseca del marchio, anche alla luce dei risultati emersi dalla ricerca di anteriorità e al significato che la parola oggetto del marchio ha nel Paese nel quale viene richiesta la protezione. Prenderà inoltre in esame le anteriorità emerse dalla ricerca e le analizzerà una per una, valutando pro e contro di un possibile conflitto tra i due marchi, alla luce di normativa, giurisprudenza e prassi applicabile e rilevante nel Paese di destinazione. Successivamente si esprimerà con riferimento alle *chance* di successo in caso di rifiuti provvisori e obiezioni da parte di esaminatori locali, ovvero di opposizioni da parte di terzi. Infine darà un'idea dei costi in caso di eventuali intoppi nelle procedure di registrazione a livello comunitario, internazionale o estero, e dei rischi in caso di azioni giudiziali da parte di terzi.

#### **6. Le ricerche sui modelli per completare l'analisi sui marchi figurativi.**

Nel caso dei marchi figurativi, le cui ricerche contengono già elementi di complessità intrinseca di elevata entità (ad esempio, al fine di valutare se le immagini di due cani, apparentemente molto simili per l'utente comune, siano confondibilmente simili nel mondo dei marchi e' necessario prestare attenzione alle due immagini nei minimi particolari e conoscere come si sono espressi e quali criteri di valutazione hanno utilizzato esaminatori e giudici, in casi analoghi valutati anteriormente), sarebbe opportuno anche esaminare le principali banche dati relative ai disegni industriali (ex modelli ornamentali)

per verificare se effettivamente una determinata immagine non sia stata già protetta come design e possa costituire un ostacolo alla registrazione di un marchio figurativo successivo. L'analisi preventiva delle banche dati relative ai disegni industriali è assolutamente raccomandata anche nel caso di possibile deposito (o utilizzo) di marchi tridimensionali o marchi di forma. Ovviamente occorrerà prestare particolare attenzione al settore specifico nel quale il modello viene effettivamente utilizzato e al fatto se l'utilizzo dello stesso in funzione di marchio possa effettivamente costituire un potenziale elemento di confusione per i consumatori.

## **7. Servizi di sorveglianza: nozioni generali**

Se, da un lato, l'attività di ricerca di anteriorità è volta ad individuare marchi preesistenti, identici o simili, a quello per cui si intende procedere con il deposito - e dunque si tratta di un'indagine che è opportuno svolgere prima di questo - dall'altro l'attività di sorveglianza, che si pone comunemente in un momento successivo al deposito della domanda di registrazione, è fondamentale per il mantenimento della privativa con caratteri di esclusività e ampiezza.

In sostanza, i servizi di sorveglianza sono uno strumento indispensabile per individuare e bloccare tempestivamente la registrazione di segni confondibili in tutti i Paesi del mondo.

Le banche dati, infatti, permettono oggi di monitorare i depositi, le pubblicazioni e le registrazioni di marchi identici e confondibilmente simili a quello "controllato" in tutto il mondo, sia sotto il profilo grafico che verbale, sia a livello nazionale, che regionale ed internazionale. È dunque un'indagine che si colloca *a posteriori* rispetto alle attività di deposito – anche al fine di tutelarsi



verso eventuali azioni di contraffazione – ma che può essere avviata anche prima del deposito delle domande di registrazione come azione di *intelligence* preventiva sul nome in procinto di essere adottato o, semplicemente, sui principali concorrenti.

Una volta riscontrati eventuali depositi, pubblicazioni o registrazioni di marchi identici o confondibilmente simili, il titolare potrà decidere se proporre opposizione amministrativa avverso tali domande di registrazione (nel caso di registrazioni già concesse, la strada da percorrere sarà quella dell'azione di cancellazione o di nullità, se applicabile nel caso concreto) nel Paese in cui sono state depositate - se ancora pendenti gli eventuali termini per proporre opposizione – ovvero se optare per altre soluzioni (ad esempio, l'invio di una lettera di diffida o l'avvio di un'azione giudiziale finalizzata all'ottenimento di provvedimenti cautelari, come descrizione, sequestro e inibitoria).

Ciò consentirà di evitare alla radice che potenziali *competitor* si appropriino illegittimamente di nomi simili a quello adottato o utilizzato, ovvero si aggancino alla rinomanza acquisita dal proprio marchio.

Nell'ottica dell'importanza strategica che riveste il marchio d'impresa all'interno del patrimonio competitivo del *business* aziendale, appare evidente che l'attivazione di un adeguato sistema di sorveglianza costituisca un presupposto necessario al completamento di una corretta gestione *manageriale* dei diritti di privativa industriale.

## **8. Servizi di sorveglianza: tipologie e caratteristiche.**

I servizi di sorveglianza sono di norma svolti utilizzando le medesime banche dati utilizzate per lo svolgimento delle ricerche di anteriorità.

Pertanto il dato che emerge dalla sorveglianza – e l'avviso che viene inviato al titolare del marchio – è un dato che merita un approfondimento e un'istruttoria dettagliata necessaria per valutare se, effettivamente, il marchio segnalato possa costituire un problema per il titolare nel Paese di riferimento.

L'istruttoria, pertanto, avrà ad oggetto innanzitutto la verifica dell'effettivo potenziale confusorio dei marchi, alla luce della reale e attuale situazione di concorrenza sul mercato tra le imprese titolari. Inoltre dovrà valutare se il richiedente sia effettivamente titolare, nel Paese in questione, di titoli anteriori validi ed azionabili. Infine dovrà considerare se effettivamente ci siano delle possibilità di successo alla luce della rilevante normativa, giurisprudenza e prassi locale, con riferimento a casi analoghi risolti precedentemente dalle autorità competenti, amministrative o giurisdizionali.