

Tutela dei Marchi

Funzioni, tipologie, requisiti, procedura, diritti conferiti

Trentino Sviluppo 15/06/2021

Dott. Luca Sala



PRINCIPI GENERALI

Cos'è un marchio – Differenze tra Marchio di fatto e Marchio Registrato

Cos'è un Marchio?

- è un segno, solitamente e apposto sui prodotti (o servizi) da parte di un imprenditore, per vendere in un determinato mercato
- è un segno atto a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa e per far sì che consumatore possa ricollegarlo alla fonte imprenditoriale
- conferisce al titolare il diritto di uso esclusivo del segno = diritto di vietare ai terzi l'uso nel commercio di segni identici/simili per prodotti e/o servizi identici o affini
- esistono Marchi Registrati e Marchi non Registrati

Differenza tra Marchio Registrato e Marchio di Fatto (come si ottiene il diritto di esclusiva)

- a) tramite il deposito di una domanda di marchioTM per sfociare in una registrazione  che ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile alla scadenza.
- b) tramite l'uso del marchio c.d. **marchio di fatto** o non registrato - il grado di tutela dipende dall'intensità, durata e diffusione geografica dell'uso. Se usato da molto tempo e su una parte sostanziale del territorio nazionale può godere di tutela equivalente a quella riconosciuta al marchio registrato.
Se viene usato solo **localmente** non prevale su marchio depositato successivo – titolare può continuare ad usarlo ma solo nei limiti del pre-uso locale – no espansione

Differenza tra Marchio Registrato e Marchio di Fatto (come si ottiene il diritto di esclusiva)

La registrazione del marchio garantisce maggior tutela/offre vantaggi rispetto al marchio di fatto:

- presunzione di validità per l'intero territorio protetto;
- prova di esistenza molto più semplice: data certa, prodotti e servizi;
- esclusiva sussiste a prescindere dall'uso per i primi 5 anni dalla registrazione,
- rende più semplice la cessione e la licenza del marchio;
- facilita la valutazione del marchio;
- facilita l'iscrizione nel Registro dei Marchi storici;
- in Italia marchi di fatto non possono essere utilizzati come basi di procedimenti di opposizione.

Attenzione: in alcuni Paesi non esiste il marchio di fatto o gode di tutela molto limitata

Suggerimento: se marchio verrà/viene utilizzato con certa costanza su una parte sostanziale del territorio nazionale è opportuno procedere con il deposito

Il Marchio Registrato

Oggetto della Registrazione – Ambito Merceologico e Geografico di Protezione



Oggetto di registrazione (art. 7 cpi e art . 4 eutmr)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
 - a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
 - b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare

Tipologie di marchi

- Denominativi - NIKE

- Figurativi (logo)

- Complessi

- Tridimensionali

- Atipici

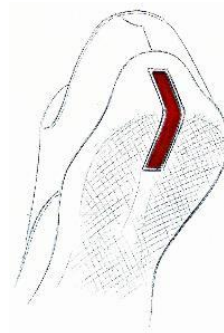
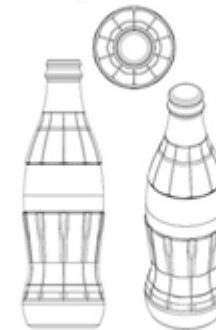
Sonori

Di colore

Olfattivi

Di posizione

Di movimento



Ambito Geografico - Principio Di Territorialità

In quali Paesi depositare/registrare il marchio?

- marchio italiano conferisce protezione in Italia e San Marino;
- marchio nazionale estero conferisce tutela nei Paesi in cui viene depositato/registrato;
- marchio dell'Unione Europea conferisce protezione in tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Si tratta di un **titolo unitario**
- marchio internazionale, domanda accentrata, è un fascio di diritti (non titolo unitario): ciascuna designazione conferisce protezione nel relativo territorio. Necessita di marchio base. Per imprese con sede in Italia – marchio ITA o UE.

Ambito Merceologico - Principio di Specialità

Classificazione di Nizza - in vigore dal 1952 – Attualmente in vigore 11^{ma} Edizione
45 Classi di cui 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi

Classi con prodotti omogenei - 25 abbigliamento, scarpe cappelli

Classi con prodotti eterogenei – 09 software, occhiali da sole, estintori

Siti utili per cercare prodotti/servizi e creare elenco - prodotti pre-approvati – meno rischi

<http://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=it>

<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it>

Per quali prodotti e servizi deposito il marchio? Scelta ponderata – elenco classi (prodotti e servizi) ne troppo ristretto ne troppo ampio

Non possono essere aggiunte classi o prodotti e servizi una volta che domanda di marchio è stata depositata – limitazione è invece possibile

Classe aggiuntiva ha costo minore rispetto a nuovo deposito

Il Marchio Registrato

Requisiti – Impedimenti assoluti e Impedimenti relativi



Requisiti

1. Novità art. 12 c.p.i. - art. 8 eutmr - Impedimento relativo – dev’essere fatto valere da interessati
 2. Capacità Distintiva art. 13 c.p.i. - art. 7 eutmr
 3. Liceità art.14c.p.i.–art.7eutmr
 4. Forme escluse dalla registrazione (art 9 c.p.i.)
- Impedimenti Assoluti
- Rilevati dagli Uffici Marchi

Capacità Distintiva (art. 13 c.p.i. - art. 7 eutmr)

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) *quelli che consistono **esclusivamente** in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio*

Esempi: ECO, BIO, GREEN e NATURAL and se combinati ECOGREEN

b) *quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio*

LATTE o MILK nella classe 29



Flavour and aroma

FLAVOUR AND AROMA

Nomi Geografici: devono avere nesso con il prodotto – incidere sulla percezione della qualità

MILANO, PARIGI – per abbigliamento - sinonimo di alta moda

CAPRI – per sigarette – nessun nesso

Capacità Distintiva – Marchi Espressivi

Marchi che evocano ma non descrivono direttamente prodotto/servizio
Marchi composti da due parole: una parola descrittiva e una parola distintiva

La giurisprudenza ammette la validità di questo tipo di marchi purché l'elemento descrittivo in esso contenuto sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di suffissi o prefissi, distorsioni della parola, particolari combinazioni o figure distintive

Marchi espressivi dotati di debole capacità distintiva, perché hanno inerenza concettuale/richiamano il prodotto/servizio contraddistinto - Ridotta capacità distintiva si riverbera sulla tutela del marchio

Marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità.

Marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivi

In alcuni settori l'utilizzo di marchi espressivi è frequente – Farmaceutico – parti di marchi descrivono componenti/effetti:

HEPA – GOL – GASTRO – DREN – COLLAGEN -

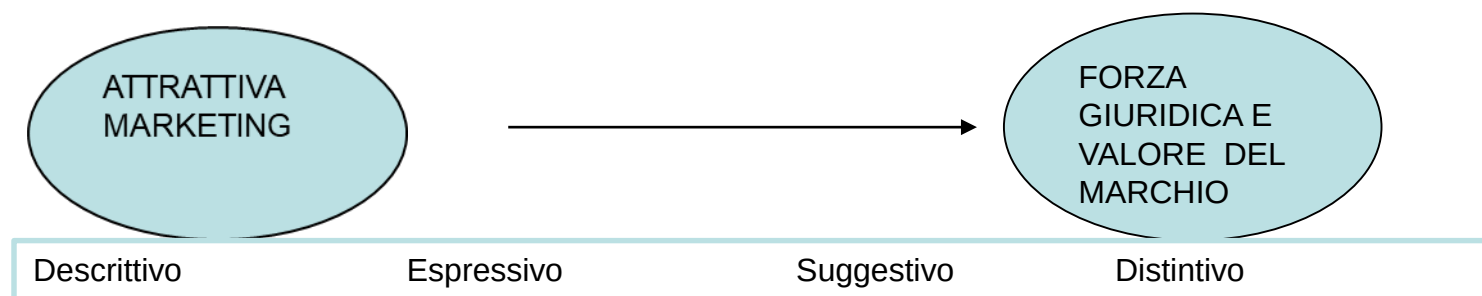
Capacità Distintiva – Come requisito dinamico

La capacità distintiva è un requisito dinamico – non statico

La valutazione della capacità distintiva deve sempre essere condotta in relazione ai determinati prodotti e servizi. Così un marchio privo di capacità distintiva per alcuni prodotti può risultare fortemente distintivo in relazione ad altri prodotti



Varia nel tempo a seconda della percezione da parte dei consumatori e varia in relazione all'uso e al successo del marchio stesso



Acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso - Divani & Divani Poltrone & Sofà

LA VOLGARIZZAZIONE

...se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva...
(es. voce nei dizionari)

Nylon, Cellophane, Bretelle, Rimmel, Moka, Biro

L'elemento principale è dato dalla circostanza che il marchio non individua più il prodotto proveniente da una determinata impresa, ma porta ad associarvi ogni prodotto avente analoghe caratteristiche.

Liceità – artt. 10 e 14 c.p.i. – art.7eutm

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume



FUCKYOU



Attenzione: in UE liceità viene valutata con riferimento alle lingue di ogni Stato
Membro: KAFFE CURVE

Marchi attualmente rifiutati di frequente: **After Corona Party**



Altri motivi di rifiuto:

- inclusione di bandiere ufficiali o di stemmi



- inclusione di DOP, IGP, STG e varietà vegetali

Il Marchio Registrato

Requisiti –Impedimenti relativi



Novità (art. 12 c.p.i. – art 8 eutmr)

Il marchio di cui si chiede la registrazione deve essere diverso da qualsiasi altro marchio (o **segno distintivo**) preesistente



Se il marchio non fosse nuovo, ma identico o simile con segni preesistenti di altre imprese, esso risulterebbe incapace di distinguere beni e servizi in relazione alla loro fonte imprenditoriale



Rischio di confusione/associazione per il pubblico

Art. 12 CPI – Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda ...

- Segni identici – Prodotti/servizi identici
- Segni identici/simili – Prodotti/servizi identici/affini

Somiglianza tra marchi

La comparazione dei marchi va effettuata sotto tre profili: visivo, fonetico e concettuale

LUCA SALA vs LUKAS SALER

Affinità tra i prodotti

natura, destinazione, impiego, complementarità, concorrenzialità.

canali di distribuzione, pubblico di riferimento, origine abituale dei prodotti/servizi.

Formaggio e Latte – affini

Vino e Bevande Analcoliche – non affini

Prodotti farmaceutici per la cura delle malattie della pelle - creme cosmetiche – non affini

Novità

Marchi notori/rinomati – possono ambire ad una tutela **ultra-merceologica**
Eccezione al principio di specialità – tutela anche nei confronti di prodotti/servizi non affini

- **link tra i due segni**
- **indebito vantaggio** dal carattere distintivo/rinomanza del marchio notorio anteriore
- **pregiudizio** al carattere distintivo/rinomanza del marchio notorio anteriore
- Non è necessario accertare la sussistenza di un rischio di confusione

Il Marchio Registrato

Deposito – Procedimento di registrazione - Opposizioni



Fase pre-deposito e Deposito

Scegliere Ambito Geografico e Merceologico

Valutare la capacità distintiva – verificare omissione di bandiere e altri elementi che possono comportare rifiuti d'ufficio

Verificare novità di marchio. Ricerca su internet e ricerca su database dei registri marchi per rintracciare esistenza di marchi identici

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview>

Per ricerche più approfondite (analogia) richiedere supporto professionale

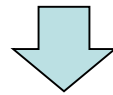
Deposito

Marchio Italiano e Internazionale – presso le Camere di Commercio

Marchio Europeo – sul sito dell'EUIPO

Procedimento di Registrazione

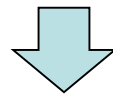
Deposito (acquisizione della data dalla quale decorre la tutela – rinnovo)



Verifica dell'Ufficio Marchi – eventuali rifiuti



Pubblicazione della Domanda di Marchio sul Bollettino



3 mesi di periodo di opposizione



Registrazione (data dalla quale decorre termine uso)

Procedimento di Opposizione

Procedimento Amministrativo che interrompe la procedura di registrazione

Ufficio Marchi (Divisione Opposizioni) verifica se domanda di marchio risulta nuova rispetto a marchi anteriore e può quindi giungere a registrazione

Oggetto del procedimento – decisione su registrabilità del marchio – **non** viene presa decisione in merito a contraffazione – no risarcimento del danno

Alla parti viene assegnato un termine per risolvere bonariamente la disputa

Termini per memorie

Decisione – accoglimento opposizione - rifiuto della domanda di marchio
rigetto opposizione – domanda di marchio giungerà a registrazione

Il Marchio Registrato

Manutenzione – Rinnovo e Uso



Rinnovo:

- Entro scadenza fissata in dieci anni dalla data di deposito
- Italia possibile a partire da 364 giorni prima dalla scadenza; UE: 06 mesi
- In mora – entro 6 mesi dalla scadenza con pagamento di tassa di mora

Uso:

- Decorsi 5 anni dalla **registrazione** il marchio diviene suscettibile di decadenza per mancato uso
- Limite all'esclusiva – in assenza registrazione conferirebbe un'esclusiva infinita;
- Prove d'uso possono essere chieste in via principale; oppure in via riconvenzionale all'interno di procedimenti giudiziari o di opposizione
- documenti relative **al luogo, al periodo di tempo, all'estensione e alla natura dell'uso** del marchio dell'opponente **per i prodotti e i servizi** per i quali esso è registrato.
- Uso genuino del marchio – Marchio deve essere usato come registrato

marchio registrato

DRINKFIT

S. SILVANO

COLORIS

marchio utilizzato



SANSILVANO





Dott. Luca Sala
Mandatario Marchi UIBM/EUIPO
Jacobacci & Partners S.p.a.
Corso Emilia, 8, 10152 Torino TO
lsala@jacobacci.com