



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices

Tutela del marchio: i principali strumenti di difesa



Dr. Reniero & Associati s.r.l.
Milano - Verona - Pordenone



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices

MARCHIO: funzione e requisiti.

In generale...

Segno distintivo tutelato da nostro ordinamento

In termini socio-economici...

- **distingue un prodotto (o un servizio) da tutti gli altri**
- **facilita la sua individuazione da parte dell'utente/consumatore**
- **permette di ricondurre un prodotto (o un servizio) ad un'impresa**





MARCHIO: funzione e requisiti.

In termini giuridico-economici...

Il marchio costituisce un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell'azienda (asset aziendale).



Diritto di MARCHIO

Cosa garantisce:

- **Esclusività di utilizzo**
- **Tutela dai concorrenti che volessero vendere prodotti indebitamente contrassegnati con esso o con esso confondibili** ↘

in questo senso è uno strumento di protezione del valore e degli investimenti che costituiscono il patrimonio immateriale dell'impresa





Tutela del diritto di marchio : fonti normative

Tutela ↘

Codice Civile

Condizioni registrazione dei marchi e suoi effetti ↘

- ✓ leggi speciali, in particolare CPI (Codice proprietà industriale) emanato con D.lgs. 10 feb 2005 n. 30
- ✓ accordi internazionali (es. accordo di Nizza su classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi)



Tutela del marchio mediante REGISTRAZIONE

Perché registrare?

La registrazione **NON** costituisce un obbligo di legge.

I marchi non registrati (cd **marchi di fatto**) godono di protezione, **MA** quest'ultima è subordinata alla: **dimostrazione della loro esistenza, validità ed estensione**

INOLTRE, per poter agire sulla base di un marchio non registrato, si dovrà dimostrare che esso è già noto e non solo localmente.



In mancanza di tale prova, un terzo potrà registrare un marchio uguale o simile per prodotti uguali o simili e al preutente verrà riconosciuto solo il diritto di continuare a utilizzare il segno nei limiti del pre-uso locale



INVECE ... la REGISTRAZIONE



Garantisce:

-Protezione del marchio estesa ad intero territorio di riferimento della registrazione medesima (ad esempio a livello nazionale o comunitario ecc..)

- Tutela più agevole (il diritto che ne deriva è certo e dimostrabile attraverso l'attestato o il certificato di registrazione), soprattutto in caso di conflitti legati all'effettiva titolarità del diritto di privativa.



Tutela del marchio mediante REGISTRAZIONE

Esclusività di utilizzo

« Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato » (art. 2569 del Codice Civile)

In cosa si traduce questa «esclusività»? 

Divieto di uso del marchio da parte di chi non sia titolare del relativo diritto.

Divieto dell'uso da parte di terzi di un marchio confondibile con quello registrato



Cos'è possibile registrare come marchio?

Art. 7 del CPI → "tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (parole, disegni, cifre, lettere), suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"

Esempi:

VERBALE	FIGURATIVO	COMPLESSO parola +figura	SONORO (motivetto, sequenza suoni)	Tridimens.



Requisiti di valida registrazione

NOVITA' (art. 12 CPI)	DISTINTIVITA' (art. 13 CPI)	LICEITA' (art. 14 CPI)	VERITA'
<p>NO identico o simile a segni preesistenti o noti adottati da terzi.</p> <p>↓</p> <p>Come sapere se marchio è «disponibile» o «nuovo»?</p> <p>RICERCHE DI ANTERIORITA' (di identità e similitudine)</p> <p>↓</p>	<p>Cos'è?</p> <p>↓</p> <p>Capacità del marchio di permettere al consumatore di associare i prodotti e i servizi che lo recano ad una determinata impresa</p> <p>↓</p>	<p>Il segno NON deve essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume (es. segno che incita al razzismo)</p>	<p>Il marchio NON deve essere DECETTIVO (ingannare circa caratteristiche provenienza, qualità dei relativi prodotti e servizi)</p>



Cosa sono?

Controllo preventivo (su banche dati gratuite online sui marchi, su banche dati commerciali, su internet, su registri nomi a dominio) **per verificare se il marchio da depositare sia «disponibile»**



Vantaggi?

Può limitare il rischio di:

- Dover far fronte a conflitti con segni anteriori e alle relative conseguenze legali (diffide, opposizioni, sequestri, risarcimenti del danno ecc ...)
- Sopportare ulteriori spese di elaborazione di un nuovo marchio
- Dover rivedere accordi di licenza già sottoscritti



Se il marchio scelto è già «occupato» ...

... non va subito accantonata l'idea del deposito

... occorre valutare se esiste un **rischio di confusione**, tenendo conto di eventuali affinità tra i prodotti ed i servizi



SONO PRIVI di carattere distintivo :

-denominazioni generiche di prodotti o servizi (es. **ITTICO** per pesce)

-indicazioni descrittive di prodotti e servizi (es. **MOHITO** per bevande alcoliche)





Ipotizzabile deposito marchio uguale e/o simile a segni preesistenti, se non registrato per prodotti e/o servizi uguali o simili.



Discorso diverso se il marchio «anteriore» è caratterizzato da **NOTORIETA'**



↓
NO utilizzo segno «noto» **ANCHE** per prodotti o servizi **NON** affini (si determinerebbe un rischio di confusione per associazione ed uno sfruttamento parassitario della immagine altrui).

Come ridurre rischio di dichiarazione di NULLITA' per carenza di distintività?



Dotare il segno di VESTE GRAFICA PARTICOLARE

In base grado di distintività è tradizionale la classificazione dei marchi in:

DEBOLI: bassa distintività perché si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive di un prodotto/servizio

FORTI: alta distintività (es. i marchi di fantasia), perché le parole, figure o altri segni che li caratterizzano, non presentano un'aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto (cfr. Cass. 28.01.2010, n. 190, Mass., 2010, 91)



La distinzione «debole/forte» si riflette sulla protezione del marchio

«(...) per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il 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» (Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 27 febbraio 2004, n. 3984).

+ debolezza – tutela

(es. non sono stati giudicati confondibili i marchi coccolino stiro facile/vernel stiro facile per prodotti di pulizia (Trib. Milano 21 marzo 2001)



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices

↓
PARTICOLARITA'...



SECONDARY MEANING:

Marchio "debole" acquista capacità distintiva fino a diventare "forte" (per effetto del secondary Meaning) (caso noto: ORAN-SODA)



VOLGARIZZAZIONE

Marchio perde propria capacità distintiva per effetto della inattività del suo titolare.

L'art. 13 del CPI prevede che "il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva" (Casi noti: SCOTCH, per bevande alcoliche, PREMAMAN per abbigliamento).



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices

Posso proteggere il marchio solo in Italia?

La portata del proprio diritto di marchio è relativa all'area geografica per la quale si è effettuata la registrazione dello stesso.

Oltre a protezione in  si può depositare un marchio in quasi tutti gli Stati del mondo, attraverso:

-singoli depositi nazionali, soggetti alle legislazioni di ciascun Paese interessato; OPPURE

-procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali, come nel caso del **deposito comunitario e del deposito internazionale del marchio**.





Marchio nazionale (Italia)	Marchio Comunitario	Marchio Internazionale
<p>Territorio: Italia + San Marino (+ Città del Vaticano).</p> <p>Ufficio c/o cui effettuare deposito: UIBM o CCIAA</p> <p>Durata effetti registrazione: 10 anni da DEPOSITO domanda (art. 15 del CPI).</p> <p>Rinnovo? Sì, per altri 10 anni</p> <p>ATTENZIONE: Importante l'uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione (...) salvo mancato uso per un motivo legittimo</p> <p>Pena.. : decadenza per non – uso</p>	<p>Territorio: UE</p> <p>Ufficio c/o cui effettuare deposito: UAMI (anche on line, ovviamente). No deposito c/o CCIAA</p> <p>Durata: 10 anni dalla data di deposito della domanda</p> <p>Rinnovo? Sì, per altri 10</p> <p>ATTENZIONE: Importante l'uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione (...) salvo mancato uso per un motivo legittimo</p> <p>Pena.. : decadenza per non – uso</p>	<p>Chi? Il titolare di registrazione o domanda di registrazione di un marchio nazionale o comunitario, può estendere la tutela ad uno o più Paesi europei ed extraeuropei aderenti alla convenzione di Madrid (in base ad Accordo e Protocollo di Madrid)</p> <p>Come? presentando un'unica domanda di registrazione internazionale del marchio</p> <p>Durata? 10 anni da data di concessione (rinnovo X 10 anni)</p> <p>Dove ? OMPI , tramite CCIAA o UIBM</p> <p>Cosa accade? l'OMPI trasmette domanda all'UAMI e altri uffici dei paesi designati, per esame secondo le leggi locali (o il regolamento Comunitario, nel caso dell'UAMI).</p>



Marchio Comunitario	Marchio Internazionale
<p>VANTAGGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -procedura unificata di deposito -costi di deposito inferiori rispetto a quelli necessari per singoli depositi nazionali -l'uso del marchio, anche in un solo Paese dell'Unione Europea, se rilevante per territorio e popolazione, può essere considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio dell'Unione Europea. <p>SVANTAGGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -NO possibilità di limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Paesi membri -una contestazione alla validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, può portare al rifiuto del marchio comunitario nel suo complesso. <p>I marchi nazionali anteriori possono costituire diritti anteriori rispetto a un marchio comunitario e viceversa: l'ufficio non esamina ex officio tali diritti anteriori. E' il titolare del diritto anteriore a dover presentare opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio comunitario oppure depositando una domanda di dichiarazione di nullità.</p>	<p>VANTAGGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Una sola domanda + paesi -Scadenza unica del marchio in tutti i paesi designati -Autonomia delle singole designazioni (se una è contestata non è pregiudicata la protezione dello stesso marchio negli altri paesi designati) → questa è una differenza con il marchio comunitario -Possibilità di designazione tardiva (ma con durata della protezione che coincide con quella del primo deposito internazionale)



Potenziamento della TUTELA



- Servizio di sorveglianza
- Azioni extra-giudiziali
 - Diffide
 - Opposizioni
 - Accordi
- Azioni giudiziali



SORVEGLIANZA

Strumento efficace per prevenire o reagire alla contraffazione e ad usi non legittimi del proprio marchio è la sorveglianza



SORVEGLIANZA DIRETTA DEL MERCATO



SORVEGLIANZA TRAMITE BANCHE DATI



SORVEGLIANZA SU INTERNET



ISCRIZIONE MARCHI ALLE DOGANE



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices



SORVEGLIANZA DIRETTA DEL MERCATO

Per una efficace sorveglianza del mercato (che le aziende possono condurre anche direttamente, senza l'ausilio di professionisti) è consigliabile individuare le aree geografiche più a rischio, ossia quelle in cui il marchio è già protetto o è di prossima protezione, oppure quelle di interesse strategico.



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices



SORVEGLIANZA TRAMITE BANCHE DATI

Solitamente con ausilio di Professionista IP

Strumento per verificare **esistenza di segni distintivi identici e/o simili** richiesti o già registrati come marchio in data successiva alla registrazione del proprio marchio per il territorio di validità del proprio marchio.

Alcune banche dati sono consultabili gratuitamente (es. banca dati UIBM, UAMI), altre dietro pagamento

Esistono banche dati commerciali (a pagamento) che permettono sorveglianza mondiale.

Oggetto della sorveglianza: marchi identici / simili a quello da «proteggere»



SORVEGLIANZA SU INTERNET

Con o senza l'ausilio di Professionista IP

- Tramite **GOOGLE ALERT**
- Sui registri di nomi a dominio (es. **EURODNS**)
- Sui siti di aste on Line (es. **e-Bay**)
- Sui siti di e-commerce (es. **Alibaba**)



ISCRIZIONE DEL MARCHIO ALLE DOGANE

I titolari dei diritti di proprietà intellettuale, possono chiedere all'Agenzia delle Dogane di monitorare le merci in ingresso e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

Come avviare la procedura di controllo?

- **Presentazione domanda** alla autorità doganale di ogni stato nel quale viene richiesto l'intervento oppure presso l'autorità di uno stato, ma con efficacia anche per gli altri stati della Comunità indicati nella richiesta, quando il titolare abbia acquisito un titolo comunitario. **La domanda deve indicare il marchio da monitorare.**
- **Trasmissione** di una copia dei relativi **certificati di registrazione**, nonché della Dichiarazione di Responsabilità
- **Invio informazioni utili** per agevolare l'intervento delle autorità doganali (es. segni che più frequentemente sono causa di conflitto, una descrizione tecnica dettagliata delle merci originali, un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati, il paese o l'area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione, i probabili destinatari delle merci in violazione)





Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices



ISCRIZIONE DEL MARCHIO ALLE DOGANE

SE l'autorità doganale sospetta vi sia un marchio in contraffazione:

- provvede alla sospensione dello svincolo e al blocco delle merci
- contatta il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo dispone di 10 gg lavorativi (3 gg per le merci deperibili) per indicare all'agenzia delle dogane se la merce bloccata con il marchio sospetto è originale ovvero contraffatta.

In assenza di comunicazioni da parte del titolare, la merce è svincolata. In caso contrario



Il titolare del diritto deve avviare un procedimento giudiziario diretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del sequestro delle merci contraffatte. Per la legge italiana, la violazione di diritti di proprietà intellettuale costituisce un reato; quindi l'ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l'esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices

Come agire se dalla sorveglianza emerge una situazione di potenziale conflitto?





DIFFIDA

Quando è consigliata?

- a) non è disponibile la procedura amministrativa di opposizione ed il grado di violazione non sia tale da comportare la richiesta di un provvedimento di urgenza;
- a) è in corso un blocco doganale.
- a) Il marchio in presunta contraffazione non è registrato (marchio di fatto). Per sua stessa natura non è opponibile in via amministrativa.



DIFFIDA

Scopo diffida?

- Intimare al contraffattore di ritirare una domanda o di limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il proprio marchio
- Intimare il non utilizzo del marchio confondibile ed il ritiro della merce che lo reca

Conseguenze possibili

- **Disponibilità controparte a composizione amichevole della vertenza:** es. tramite ACCORDO DI COESISTENZA, RITIRO DOMANDA, LIMITAZIONE DOMANDA ecc.
- **Indisponibilità controparte a composizione bonaria. In questo caso**





il titolare del marchio può agire in via extragiudiziale:

- **OPPOSIZIONI**
- **AZIONI DI NULLITA'** (amministrativa, dove possibile)
- **AZIONI DI DECADENZA PER MANCATO USO** (amministrativa, dove possibile)

o esperire azioni giudiziali

- **AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA CONTRAFFAZIONE** (art. 20 CPI)
- **AZIONE DI NULLITA'** (art. 122 CPI)
- **AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE** (art. 2598 cc)
- **MISURE CAUTELARI** (descrizione, sequestro, inibitoria)



FOCUS SU OPPOSIZIONI



L'opposizione è una procedura amministrativa, attivabile previo pagamento di tasse governative, attraverso cui tentare di ostacolare la registrazione di un marchio in conflitto con un proprio marchio o diritto precedente.

ITALIA	UNIONE EUROPEA
CONTRO QUALI MARCHI?	CONTRO QUALI MARCHI?
<ul style="list-style-type: none">- Domande di marchio italiane depositate a partire dal 1° maggio 2011, presumibilmente pubblicate a partire dal mese di luglio 2011.- RegISTRAZIONI internazionali di marchio designanti l'Italia a partire da quelle pubblicate nella Gazzetta OMPI a luglio 2011.	<ul style="list-style-type: none">- Domande di marchio comunitarie.- Domande di marchio Internazionali designanti la comunità europea.
TERMINE OPPOSIZIONE?	TERMINE OPPOSIZIONE?
3 mesi da pubblicazione (su bollettino marchi) domanda italiana o dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione delle registrazioni internazionali.	3 mesi dalla pubblicazione della domanda comunitaria sul bollettino marchi comunitari, 9 mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale designante l'EU



ITALIA	UNIONE EUROPEA
<p>CHI PUO' PRESENTARLA?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolare precedente domanda o registrazione italiana o comunitaria, oppure registrazione internazionale che designi l'Italia o l'Unione Europea - Titolare diritto all'immagine, se il marchio della domanda da opporre consiste in un ritratto che riproduce tale immagine - Titolare diritto al nome, se esso è incluso nel marchio da opporre e il suo uso può ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto a tale nome. <p>PER QUALI MOTIVI?</p> <ul style="list-style-type: none"> - marchio identico per prodotti / servizi identici - marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o simili, quando ciò possa determinare un rischio di confusione/associazione per il pubblico. 	<p>CHI PUO' PRESENTARLA?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolare di un marchio anteriore depositato o registrato con validità in Italia (marchio nazionale italiano, comunitario o internazionale con designazione Italia) - Licenziatario esclusivo del Titolare del marchio anteriore - Persone, enti o associazioni che possono vantare dei diritti anteriori sul nome, ritratto, nome e segno notorio etc.. <p>PER QUALI MOTIVI?</p> <ul style="list-style-type: none"> - marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici - marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione - marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi NON simili, se il marchio anteriore gode di notorietà e sussista indebito vantaggio o pregiudizio - marchio o altro segno NON registrato e utilizzato nella normale prassi commerciale, di portata non puramente locale

ITALIA	UNIONE EUROPEA
<p>FASI PRINCIPALI PROCEDIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notizia di opposizione - Periodo di riflessione, per eventuale composizione del conflitto (due mesi) (prorogabile) - Eventuale richiesta prova uso del marchio anteriore se quest'ultimo è registrato da oltre cinque anni. → Se l'uso per prodotti o servizi uguali o simili non è dimostrato, l'opposizione viene respinta e la domanda di marchio procede per la registrazione. <p>Le decisioni dell'UIBM (di rigetto o accoglimento) possono essere appellate alla Commissione dei Ricorsi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.</p>	<p>FASI PRINCIPALI PROCEDIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notizia di opposizione - Periodo di cooling off (riflessione) durante il quale le parti possono raggiungere un accordo (prorogabile) - Presentazione argomenti e prove a sostegno opposizione - Replica dell'applicant ed eventuale richiesta prova d'uso del marchio anteriore → Se uso NON è dimostrato, l'opposizione è respinta - DECISIONE (rigetto/accoglimento), appellabile davanti alle Commissioni di Ricorso dell'Ufficio entro 2 mesi dalla notifica della decisione. <p>Contro la decisione della Commissione di Ricorso dell'UAMI, può essere presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee entro 2 mesi dalla notifica della decisione.</p>



Dr. Reniero & Associati
Associated Law Offices



**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!**

info@renieroassociati.it

www.renieroassociati.it