

La tutela internazionale dei marchi d'impresa

Perché si deposita un marchio

- Per creare valore aggiunto
- Per avere una protezione sul nome dell'impresa o sul nome di un prodotto e/o servizio
- Perché non si è costretti ad utilizzarlo subito e nel contempo per i primi 5 anni si bloccano i terzi dall'effettuare analoga registrazione
- Perché si ha data certa della decorrenza del diritto
- Perché si coprono anche settori affini confluenti verso lo stesso tipo di cliente
- Per poter controllare certi mercati
- Per poter dare licenze

Marchio

**Parola, figura, segno (bi o tridimensionale)
destinato a contraddistinguere i prodotti e/o
servizi di un'impresa da quelli proposti od
offerti da altre imprese concorrenti**

Questa è la prima funzione di un marchio

MARCHIO

- Il marchio ha anche altre funzioni
- di **GARANZIA QUALITATIVA** (aspettativa del consumatore di una costanza qualitativa nei prodotti con lo stesso marchio)
- **SUGGESTIVA (o PUBBLICITARIA)** consistente nell'intrinseco potere di richiamo del segno che così diventa COLLETTORE di CLIENTELA

Fondamentali requisiti di registrabilità del marchio

- **NOVITA' (RELATIVA)**
- **CAPACITA' DISTINTIVA (ORIGINALITA')**
- **POSSIBILITA' DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**
- **LICEITA'**

Marchi

Requisito della novità

- **E' registrabile il marchio non anticipato da segni (marchi, ditte, denominazioni) identici o simili (registrati in data anteriore o notoriamente usati) per contraddistinguere prodotti uguali o affini**

Marchi - Nullità

- **C.d. convalida del marchio nullo per mancanza di novità in caso di mancata reazione del titolare del marchio anteriore entro 5 anni dalla registrazione**
- **Legittimazione all'azione di nullità del solo titolare di diritti di proprietà industriale o intellettuale (marchio, diritto d'autore, ecc.)**

La Convalida del Marchio

- Il titolare di un marchio registrato, o usato con notorietà non puramente locale, che **tollerati per 5 anni** l'uso di un marchio posteriore registrato, uguale o simile al suo, non può né chiedere la nullità del marchio posteriore, né impedirne l'uso per i prodotti o servizi in relazione ai quali detto secondo marchio è stato usato.
- Con questa norma si è introdotto **l'onere di vigilanza** a carico dei titolari dei marchi

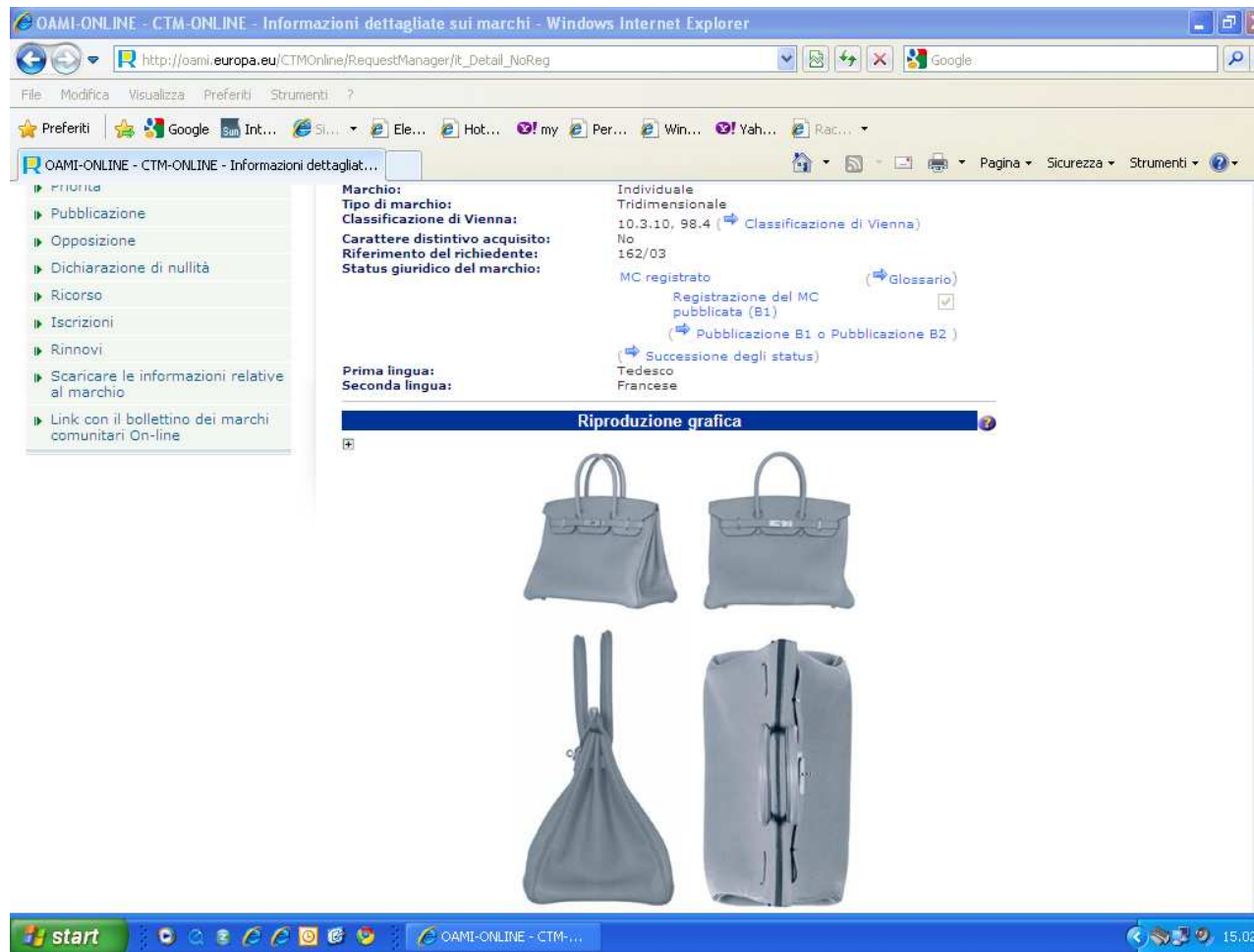
REQUISITO DELLA NOVITA'

- La novità non viene meno se il marchio è preceduto da un marchio anteriore scaduto da oltre due anni o se il marchio anteriore è decaduto perché non usato per oltre un quinquennio

La capacità distintiva (originalità)

- **Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti** (es: nulli nails per prodotti per unghie o maitre parfumeur per profumi. Validi botox per prodotti con botulino, neutral per prodotti detergenti)
- **Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da forme necessarie o tecnico-utili o “che danno valore sostanziale ai prodotti” (design)** esempi di marchi di forma: bottiglia della Coca-Cola, del Campari, del cioccolato toblerone. Non sono di regola validi marchi di forma: una borsa per borse, una lampada per lampade (eccezioni)

Marchio nr. 004467247



Marchio nr. 002083327

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Informazioni dettagliate sui marchi - Windows Internet Explorer

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_Detail

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti Google Int... Si... Ele... Hot... my Per... Win... Yah... Rac...


OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Informazioni dettagliat...

- ▼ Inviare
- ▶ Rappresentante
- ▶ Preesistenza
- ▶ Priorità di esposizione
- ▶ Priorità
- ▶ Pubblicazione
- ▶ Opposizione
- ▶ Dichiarazione di nullità
- ▶ Ricorso
- ▶ Iscrizioni
- ▶ Rinnovi
- ▶ Scaricare le informazioni relative al marchio
- ▶ Link con il bollettino dei marchi comunitari On-line

Marchio

Data di deposito:	09/02/2001
Data di registrazione:	14/06/2005
Data di scadenza:	09/02/2011
Classificazione di Nizza:	18 (Classificazione di Nizza)
Marchio:	Individuale
Tipo di marchio:	Tridimensionale
Classificazione di Vienna:	10.3.10 (Classificazione di Vienna)
Carattere distintivo acquisito:	No
Riferimento del richiedente:	244/01
Status giuridico del marchio:	MC registrato (Glossario)
	Registrazione del MC pubblicata (B1) <input checked="" type="checkbox"/>
	(Pubblicazione B1 o Pubblicazione B2)
	(Successione degli status)
Prima lingua:	Tedesco
Seconda lingua:	Francese

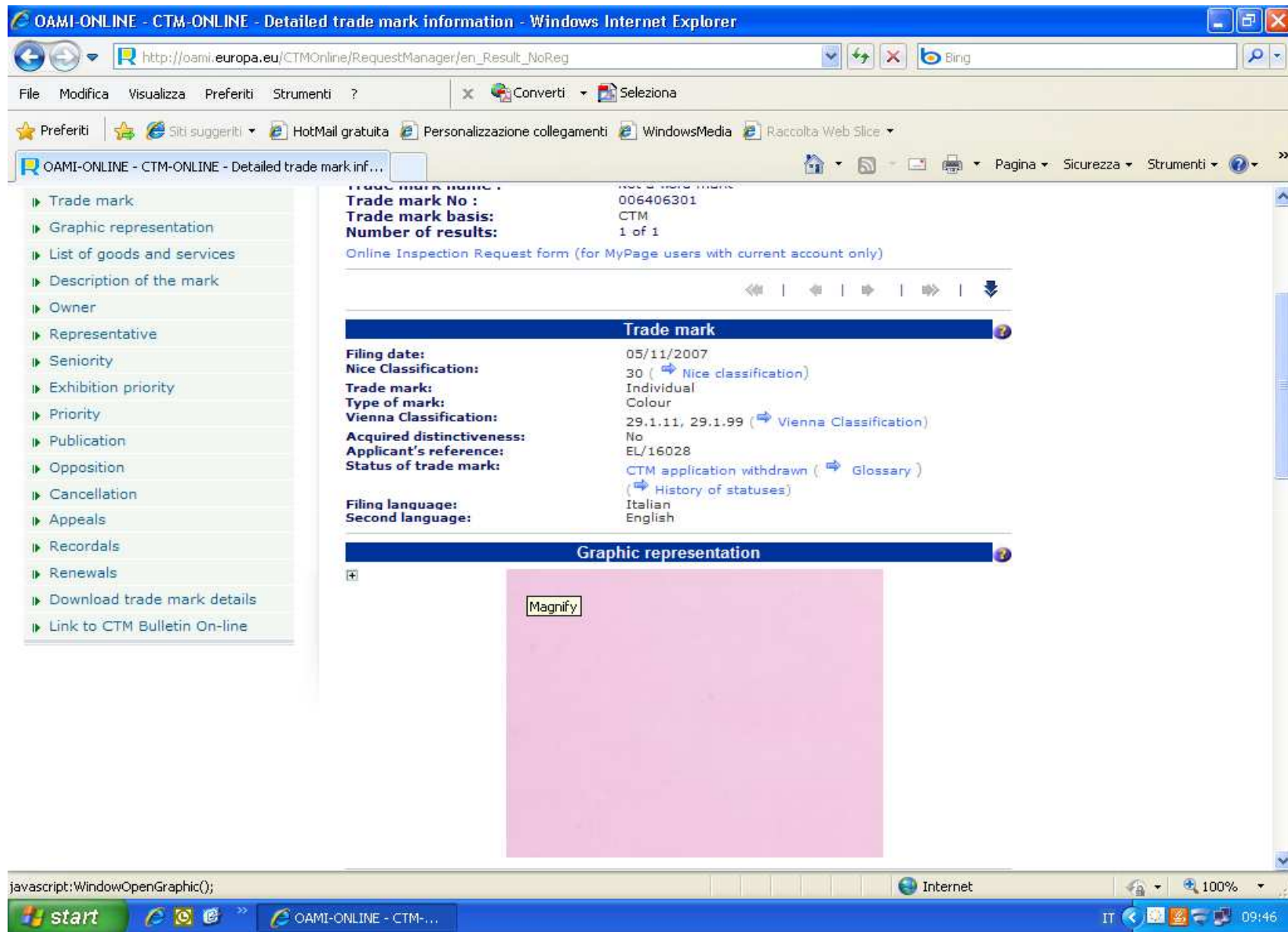
Riproduzione grafica



The image shows four different perspectives of a silver, rectangular handbag with a top handle and a front flap. The views include a top-down view, a front view, a side profile view, and a back view.

Convalida per secondary meaning

- Questo fenomeno ha luogo quando un'espressione descrittiva o di uso comune e pertanto non proteggibile quale marchio, mantiene il proprio significato originario ma, con l'andar del tempo, ne assume un altro, secondario, dotato della capacità di contraddistinguere la provenienza di prodotti da una certa impresa. Ciò accade principalmente grazie all'uso costante e sostanzioso fatto da parte dell'impresa e della conseguente associazione creatasi nella mente dei consumatori (es. **Mio** per formaggi, **Swatch** x orologi)
- Salvo circostanze particolare i **COLORI** non hanno un carattere distintivo *ab initio* ma possono acquisirlo a seguito di un uso in relazione ai prodotti o servizi richiesti



OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Detailed trade mark information - Windows Internet Explorer

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_DetailCTM_NoReg

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Converti Seleziona

Preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice

OAMI-ONLINE - CTM-ONLINE - Detailed trade mark inf...

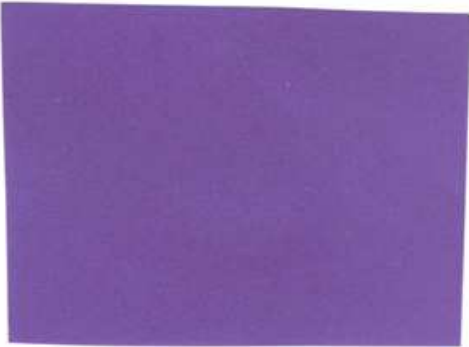
Owner
Representative
Seniority
Exhibition priority
Priority
Publication
Opposition
Cancellation
Appeals
Recordals
Renewals
Download trade mark details
Link to CTM Bulletin On-line

Trade mark

Filing date:	01/04/1996
Date of registration:	27/10/1999
Expiry Date:	01/04/2016
Nice Classification:	30 (Nice classification)
Trade mark:	Individual
Type of mark:	Colour
Vienna Classification:	29.1.5, 29.1.11 (Vienna Classification)
Acquired distinctiveness:	Yes
Applicant's reference:	290449
Status of trade mark:	CTM registered (Glossary) CTM registration published (B1) <input checked="" type="checkbox"/> (Publication B1 or Publication B2) (History of statuses)

Filing language: Dutch
Second language: English

Graphic representation



LA POSSIBILITA' DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

- **E' REGISTRABILE OGNI SEGNO NUOVO
SUSCETTIBILE DI ESSERE RAPPRESENTATO
GRAFICAMENTE, ad es. parole, compresi i
nomi di persone, disegni, lettere, cifre,
suoni, colori o combinazioni di colori,
forma del prodotto o della confezione di
esso, ...**

LA LICEITA'

Non possono essere registrati come marchio le parole, figure e i segni

- **Contrari alla legge, ordine pubblico o al buon costume** (es è stato dapprima respinto e poi accolto a seguito di ricorso il marchio **PIOVE GOVERNO LADRO** per ombrelli)
- **Idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza, natura o qualità dei prodotti** (es. sono stati ritenuti decettivi **COTONELLE** per carta igienica, **NEW ENGLAND** per abbigliamento prodotto in Italia, **BURRO DOLOMITI** per burro prodotto a Roma)
- **Il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di proprietà industriale o intellettuale**

Decadenza del marchio

- **Per mancato uso entro 5 anni dalla registrazione (o per successivi periodi di non uso quinquennale)**
- **Per c.d. volgarizzazione**
- **Per decettività o illiceità sopravvenute**

Decadenza del marchio

- L'onere di provare la decadenza è a carico dei terzi interessati
- La decadenza non può essere fatta valere se l'uso è iniziato o ripreso prima della richiesta di decadenza

Decadenza del Marchio

- Inoltre si ha decadenza per:
- A) **volgarizzazione** quando il marchio perde la forza distintiva divenendo parola di uso comune
PREMAMAN, PAGLIA E FIENO (OSCAR?)
- B) **decettività o illiceità sopravvenute** nel caso di uso ingannevole, contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

Marchio

Ambiti territoriali di tutela

- **Marchio italiano ⇒ ITALIA**
- **Marchio comunitario ⇒ Paesi U.E.**
- **C.D. “Marchio internazionale” ⇒ Paesi aderenti alle Convenzioni sul Marchio Internazionale (Accordo di Madrid e Protocollo)**

Deposito di un marchio all'estero

- Per l'**estensione** all'estero di un marchio la **priorità** scade dopo **6 mesi** dal primo deposito. L'estensione in regime di priorità significa che i diritti di esclusiva sul marchio esteso decorrono dalla data di primo deposito.
- Un marchio può essere esteso all'estero anche dopo i 6 mesi e anche se già divulgato (perde solo i diritti di priorità)

Marchio comunitario

- **Marchio unico per tutti i paesi dell'Unione Europea**
- **Può essere ceduto o dichiarato nuovo solo per tutti i paesi dell'Unione**
- **Può essere concesso in licenza per parte dei paesi dell'Unione o dei prodotti per i quali è registrato**

Il Marchio Comunitario

- Ha la caratteristica di produrre i suoi effetti nell'intera Unione Europea: unico titolo valido nell'intero territorio.
- Come contropartita: un impedimento anche in uno solo dei paesi dell'Unione determina la nullità del marchio (salvo trasformazione in tanti marchi nazionali quanti sono i paesi dove non si è verificato l'impedimento)

MARCHIO COMUNITARIO

- **Esame d'ufficio solo per impedimenti più gravi (assoluti)**
- **Per i diritti anteriori (marchio, ditta) solo opposizione di parte (3 mesi dalla pubblicazione della domanda)**

Esempi di opposizioni accolte

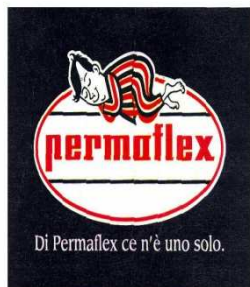
- Marchio **ZOMALIN** per prodotti farmaceutici (cl.5) registrato in diversi paesi dell'Unione Europea
- Marchio **ZONALON** per prodotti farmaceutici
- Opposizione accolta sulla base della confondibilità visiva, entrambe le parole hanno 7 lettere e struttura simile dal momento che 5 di queste lettere sono identiche e posizionate nello stesso posto
ZO_AL-N

Esempi di opposizioni accolte

- Marchio **FLEX** (figurativo) registrazione spagnola + altri diritti anteriori in altri paesi UE per “materassi, articoli in metallo” (cl.6 e 20)
- Marchio *PERMAFLEX di PERMAFLEX* ce n'è uno solo” (figurativo) per materassi, articoli in metallo (cl. 6 e 20)



PERMAFLEX di Permaflex ce n'è uno solo.



Numero del marchio:	002215101	Tipo di marchio:	Figurativo
Data di deposito:	11/05/2001	Data di registrazione e:	
Classificazioni di Nizza:	6, 20	Status:	
Nome del titolare:	EMINFLEX SERVICOS E INVESTIMENTO S (Società per Azioni)	Domanda di MC respinta	

Base del marchio: Marchio comunitario

4



permaflex IL FAMOSO MATERASSO



Numero del marchio:	001776673	Tipo di marchio:	Figurativo
Data di deposito:	26/07/2000	Data di registrazione e:	
Classificazioni di Nizza:	6, 20	Status:	
Nome del titolare:	M. & G. S.p.A.	Domanda di MC respinta	

Base del marchio: Marchio comunitario

5



permaflex



Numero del marchio:	001576149	Tipo di marchio:	Figurativo
Data di deposito:	27/03/2000	Data di registrazione e:	
Classificazioni di Nizza:	20	Status:	
Nome del titolare:	EMINFLEX SERVICOS E INVESTIMENTO S (Società per Azioni)	Domanda di MC respinta	

Base del marchio: Marchio comunitario

MARCHIO COMUNITARIO

CONTRAFFAZIONE

- **Sentenza (o provvedimento d'urgenza) se emessa dal giudice del luogo della contraffazione (*forum commissi delicti*) efficacia solo nello stato**
- **Sentenza (o provvedimento d'urgenza) se emessa nel paese del contraffattore (*forum rei*) efficacia in tutta UE**

MARCHIO COMUNITARIO NULLITA'

- **Cause di nullità in via principale (solo all'UAMI) in via riconvenzionale presso i Tribunali comunitari (12 in Italia)**

Marchio Internazionale

- **Registrazione unificata e centralizzata presso un unico ente sovranazionale WIPO per tutti i paesi indicati dal richiedente**
- **In tutti i paesi indicati nella registrazione internazionale il marchio è disciplinato dalla legge nazionale**

MARCHIO INTERNAZIONALE ACCORDO E PROTOCOLLO

- Differenza di tasse
- Differente termine d'esame (1 anno accordo – 18 mesi protocollo)
- C.d. “**Central Attack**” (cioè per 5 anni dal deposito il marchio dipende da quello depositato nel paese d'origine: se ivi viene dichiarato nullo ciò travolge i marchi depositati negli altri paesi, salva la conversione se è stato esteso ai sensi del Protocollo)
- **Accordo si basa su una registrazione Protocollo anche su domanda**

MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE

- **84 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Corea del Sud)**
Mancano Canada, India e Taiwan

Interazione fra le diverse possibilità di registrazione internazionale

E' possibile

- **Chiedere la registrazione di un marchio internazionale sulla base di un marchio comunitario**
- **Designare l'intera U.E. (marchio comunitario) all'atto della richiesta di registrazione di un marchio internazionale**

