

La tutela internazionale dei marchi d'impresa

AVVOCATI ASSOCIATI FELTRINELLI & BROGI - APTA
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
EUROPEAN PATENT, DESIGN & TRADEMARK ATTORNEYS

Perché si deposita un marchio

- Per creare valore aggiunto
- Per proteggere il nome dell'impresa o dei suoi prodotti o **la forma di un prodotto e/o della sua confezione**
- Perché non si è costretti ad utilizzarlo subito e nel contempo per i i primi 5 anni si bloccano i concorrenti
- 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**

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 se

- **non anticipato da segni (marchi, ditte, denominazioni, nomi a dominio) identici o simili (registrati in data anteriore o notoriamente usati) per contraddistinguere prodotti uguali o affini**
- **non è costituito da parole d'uso comune**

Marchi - Nullità

- **convalida del marchio nullo per mancanza di novità od originalità in caso di uso intenso che faccia acquisire capacità distintiva**
- **Legittimazione all'azione di nullità del solo titolare di diritti di proprietà industriale o intellettuale anteriore (marchio, diritto d'autore, nome a dominio, 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

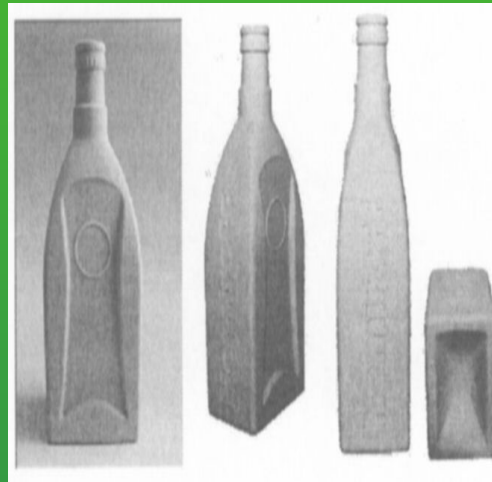
REQUISITO DELLA NOVITA'

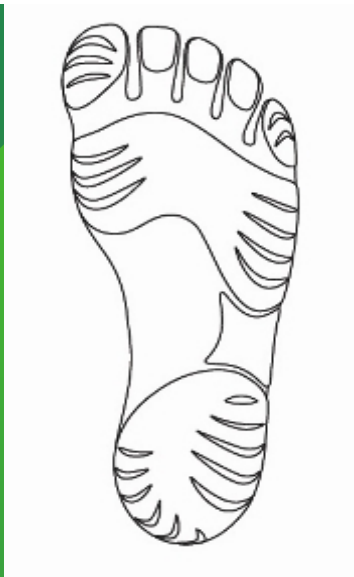
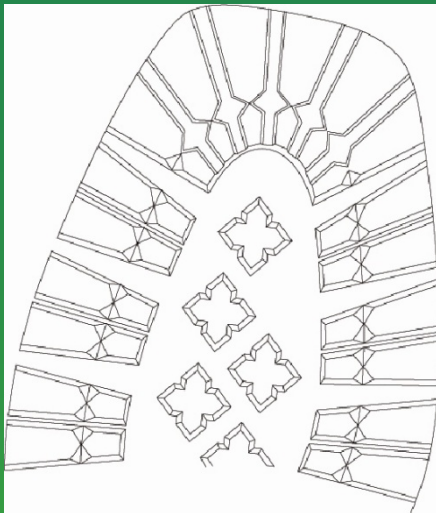
- La novità non viene meno se il marchio è preceduto da un marchio anteriore scaduto da oltre due anni o se il marchio anteriore è decaduto perché non usato per oltre un quinquennio

La capacità distintiva (originalità)

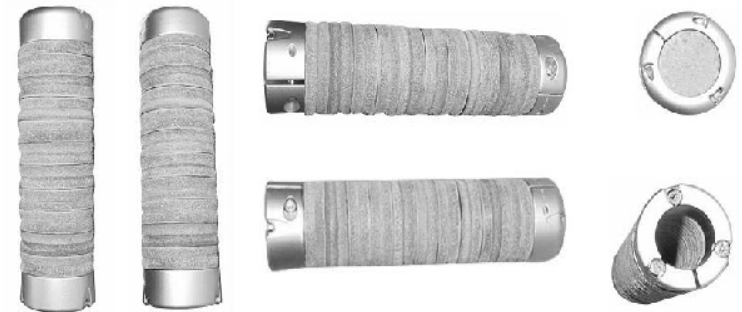
- **Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei prodotti contraddistinti** (es: nulli i marchi *nails* per prodotti per unghie o *maitre parfumeur* per profumi. Validi *botox* per prodotti con botulino, *neutral* per prodotti 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 (una scarpa per scarpe, ecc.)

MARCHI TRIDIMENSIONALI (marchi di forma)





suole



Manopole di biciclette



Poltrone da ufficio



Tubi da giardino



Elementi di bastoni da trekking

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

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


File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

[Pubblicazione](#)
[Opposizione](#)
[Dichiarazione di nullità](#)
[Ricorso](#)
[Iscrizioni](#)
[Rinnovi](#)
[Scaricare le informazioni relative al marchio](#)
[Link con il bollettino dei marchi comunitari On-line](#)

Marchio: Individuale
Tipo di marchio: Tridimensionale
Classificazione di Vienna: 10.3.10, 98.4 ([Classificazione di Vienna](#))
Carattere distintivo acquisito: No
Riferimento del richiedente: 162/03
Status giuridico del marchio: MC registrato ([Glossario](#))
 Registrazione del MC pubblicata (B1)
 ([Pubblicazione B1 o Pubblicazione B2](#))
 ([Successione degli status](#))

Prima lingua: Tedesco
Seconda lingua: Francese

Riproduzione grafica



Windows taskbar: start, OAMI-ONLINE - CTM-..., 15.02

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

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

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

[Google](#)
[Sun Int...](#)
[Si...](#)
[Ele...](#)
[Hot...](#)
[my](#)
[Per...](#)
[Win...](#)
[Yah...](#)
[Rac...](#)

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

[Home](#)
[RSS](#)
[Email](#)
[Stampa](#)
[Pagina](#)
[Sicurezza](#)
[Strumenti](#)


[Titolare](#)
[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)
 ([Pubblicazione B1 o Pubblicazione B2](#))
 ([Successione degli status](#))

Prima lingua: Tedesco
Seconda lingua: Francese

Riproduzione grafica



The image shows four different views of a handbag: a top-down view, a front view, a side view, and a back view. The handbag is a structured, rectangular bag with a top handle and a front flap.

Convalida per secondary meaning

- Questo fenomeno si verifica quando un'espressione descrittiva o di uso comune (non registrabile come marchio), attraverso un uso costante ed intenso, assume capacità distintiva (es. **Mio** per formaggi, **Swatch** x orologi)
- Salvo circostanze particolari i singoli **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_Result_NoReg

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice

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

- Trade mark
- Graphic representation
- List of goods and services
- Description of the mark
- Owner
- Representative
- Seniority
- Exhibition priority
- Priority
- Publication
- Opposition
- Cancellation
- Appeals
- Recordals
- Renewals
- Download trade mark details
- Link to CTM Bulletin On-line

Trade mark No : 006406301
 Trade mark basis: CTM
 Number of results: 1 of 1


Online Inspection Request form (for MyPage users with current account only)

Trade mark

Filing date: 05/11/2007
 Nice Classification: 30 (Nice classification)
 Trade mark: Individual
 Type of mark: Colour
 Vienna Classification: 29.1.11, 29.1.99 (Vienna Classification)
 Acquired distinctiveness: No
 Applicant's reference: EL/16028
 Status of trade mark: CTM application withdrawn (Glossary)
 (History of statuses)

Filing language: Italian
 Second language: English

Graphic representation



javascript:WindowOpenGraphic();

Internet 100%

start OAMI-ONLINE - CTM-... 09:46

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

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

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti Siti suggeriti HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti WindowsMedia Raccolta Web Slice

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

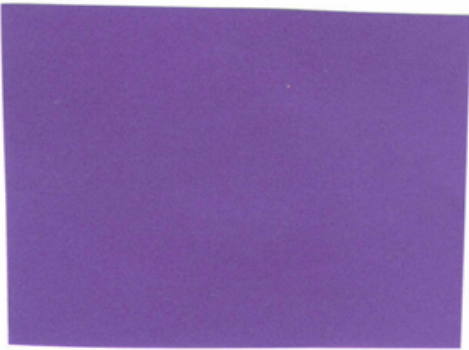
Owner
 Representative
 Seniority
 Exhibition priority
 Priority
 Publication
 Opposition
 Cancellation
 Appeals
 Recordals
 Renewals
 Download trade mark details
 Link to CTM Bulletin On-line

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)
 ([Publication B1 or Publication B2](#))
 ([History of statuses](#))

Filing language: Dutch
Second language: English

Graphic representation



Internet 100% 09:44

start OAMI-ONLINE - CTM-... Documento1 (Antepri...

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, NYLON
 - B) **decettività o illiceità sopravvenute** nel caso di uso ingannevole, contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

UNITARIETÀ DEI SEGNI DISTINTIVI

- Per il principio di unitarietà dei segni distintivi, tutte le regole stabilite per i marchi d'impresa si applicano anche:
 - Alle ditte, denominazioni e ragioni sociali
 - Ai nomi a dominio (nella misura in cui siano effettivamente utilizzati nell'attività economica)

I *DOMAIN NAMES*

In particolare, oltre che attraverso procedure giudiziarie ordinarie, i *domain names* che usurpino domini o registrazioni di marchio altrui, possono essere neutralizzati

- Con procedure di riassegnazione WIPO (per i g.TLD come “.com”; “.net”; “.org”, ecc. e per molti *country codeTLD*)
- Con procedure di riassegnazione nazionale presso le National Registration Authorities (come in Italia)

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

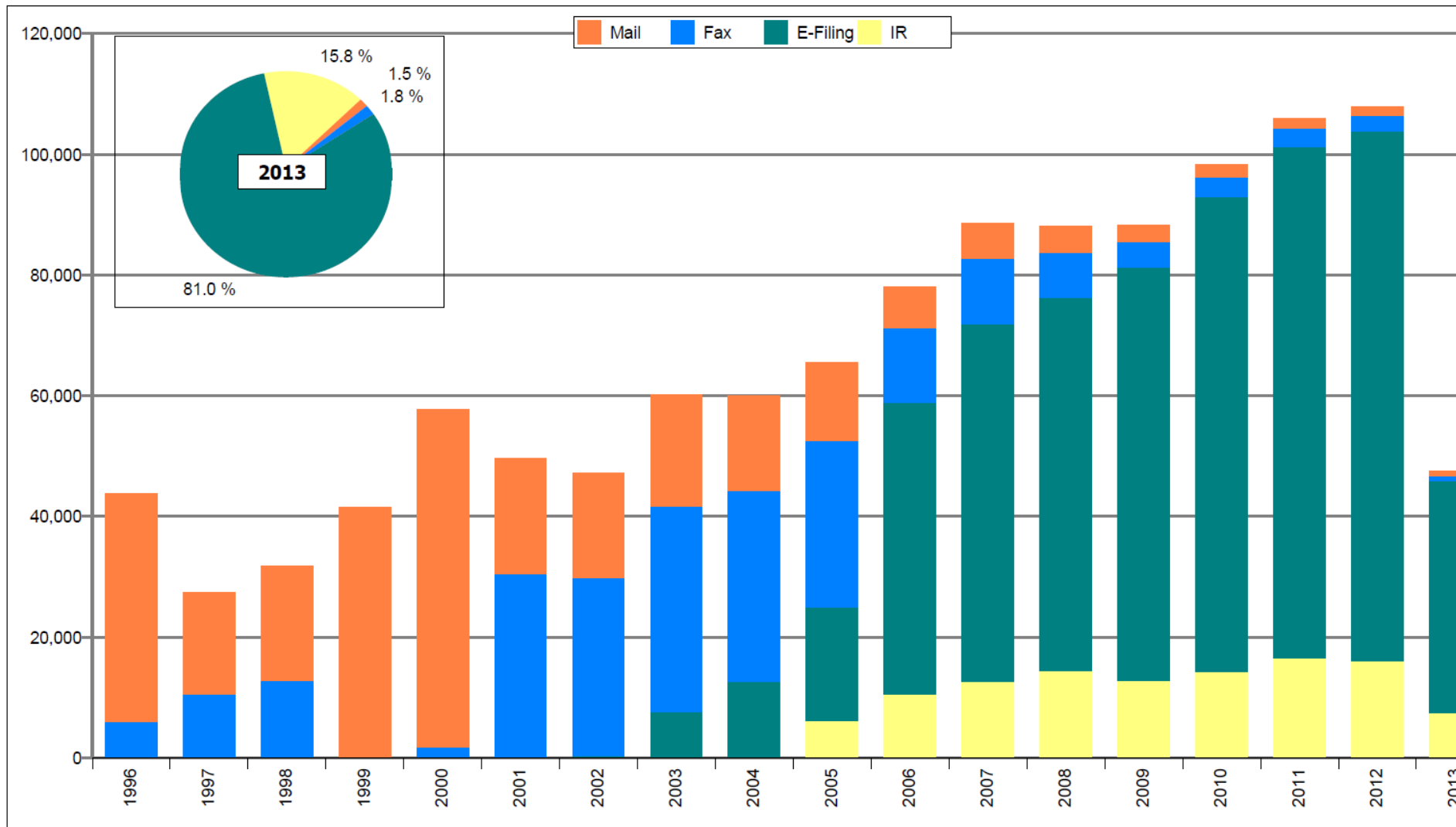
- Marchio **FLEX** (figurativo) registrazione spagnola + altri diritti anteriori in altri paesi UE per “materassi, articoli in metallo” (cl. 6 e 20)
- Marchio *PERMAFLEX di PERMAFLEX* per materassi, articoli in metallo (cl. 6 e 20)

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 della Imprese (uno per ogni regione tranne la Valle d'Aosta)





SSC009 - Statistics of Community Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 05/2013

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

DESGLOSE POR PAISES/TERRITORIOS - AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN/TERRITORIEN - BREAKDOWN PER COUNTRY/TERRITORIES

VENTILATION PAR PAYS/TERRITOIRES - RIPARTIZIONE PER PAESE/TERRITORI

	Estados Etats Stati	States	<2013
1	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		200,410
2	(DE) - GERMANY		198,755
3	(GB) - UNITED KINGDOM		119,475
4	(IT) - ITALY		89,521
5	(ES) - SPAIN		88,055
6	(FR) - FRANCE		78,092
7	(NL) - NETHERLANDS		38,776
8	(CH) - SWITZERLAND		34,425
9	(JP) - JAPAN		27,869
10	(AT) - AUSTRIA		24,070
11	(SE) - SWEDEN		23,099
12	(BE) - BELGIUM		18,134
13	(DK) - DENMARK		15,445
14	(PL) - POLAND		12,878
15	(CA) - CANADA		12,070
16	(PT) - PORTUGAL		10,803
17	(FI) - FINLAND		10,216
18	(IE) - IRELAND		10,211
19	(AU) - AUSTRALIA		9,520
20	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		9,048
21	(LU) - LUXEMBOURG		8,788

	Estados Etats Stati	States	2013
1	(DE) - GERMANY		8,369
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		6,142
3	(GB) - UNITED KINGDOM		4,560
4	(ES) - SPAIN		3,561
5	(IT) - ITALY		3,504
6	(FR) - FRANCE		3,214
7	(CH) - SWITZERLAND		1,741
8	(NL) - NETHERLANDS		1,669
9	(AT) - AUSTRIA		1,283
10	(PL) - POLAND		1,063
11	(SE) - SWEDEN		1,040
12	(JP) - JAPAN		1,010
13	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		813
14	(BE) - BELGIUM		777
15	(DK) - DENMARK		569
16	(FI) - FINLAND		458
17	(KR) - REPUBLIC OF KOREA		433
18	(PT) - PORTUGAL		430
19	(CA) - CANADA		429
20	(LU) - LUXEMBOURG		409
21	(IE) - IRELAND		406

	Estados Etats Stati	States	Σ	%
1	(DE) - GERMANY		207,124	17.44 %
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		206,552	17.39 %
3	(GB) - UNITED KINGDOM		124,035	10.44 %
4	(IT) - ITALY		93,025	7.83 %
5	(ES) - SPAIN		91,616	7.71 %
6	(FR) - FRANCE		81,306	6.85 %
7	(NL) - NETHERLANDS		40,445	3.41 %
8	(CH) - SWITZERLAND		36,166	3.05 %
9	(JP) - JAPAN		28,879	2.43 %
10	(AT) - AUSTRIA		25,353	2.13 %
11	(SE) - SWEDEN		24,139	2.03 %
12	(BE) - BELGIUM		18,911	1.59 %
13	(DK) - DENMARK		16,014	1.35 %
14	(PL) - POLAND		13,941	1.17 %
15	(CA) - CANADA		12,499	1.05 %
16	(PT) - PORTUGAL		11,233	0.95 %
17	(FI) - FINLAND		10,674	0.90 %
18	(IE) - IRELAND		10,617	0.89 %
19	(AU) - AUSTRALIA		9,920	0.84 %
20	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		9,861	0.83 %
21	(LU) - LUXEMBOURG		9,197	0.77 %

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**” (per 5 anni dal deposito il marchio dipende da quello depositato nel paese d'origine: se questo viene dichiarato nullo ciò travolge i marchi depositati negli altri paesi, se non è stato esteso ai sensi del Protocollo)
- **Accordo si basa su una registrazione**
Protocollo anche su domanda

MARCHIO INTERNAZIONALE ESTENSIONE

- **90 Paesi (tutti i più importanti compresi USA, Cina, Giappone e Corea del Sud)**

Mancano Canada, Brasile, Argentina e Taiwan

Interazione fra registrazione internazionale e comunitaria

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**

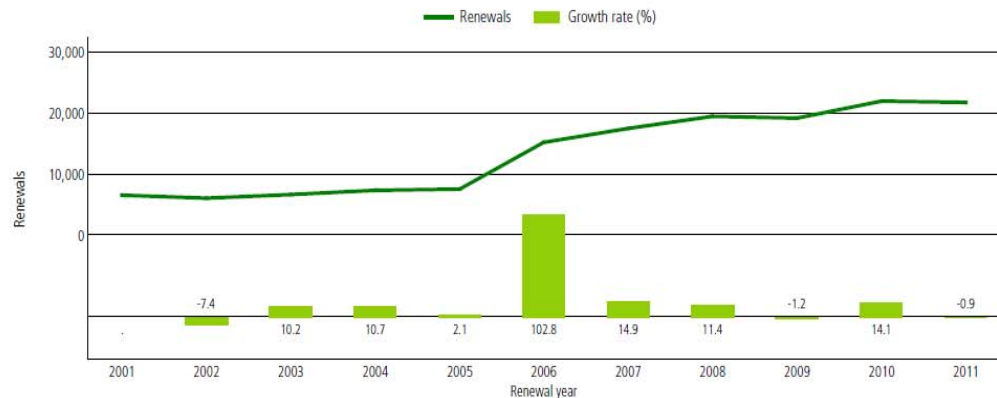


Figure B.6.1.1 Trend in Madrid registrations

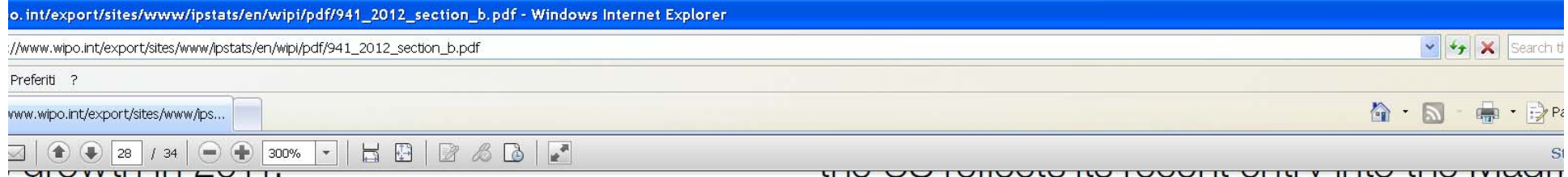


Source: WIPO Statistics Database, October 2012

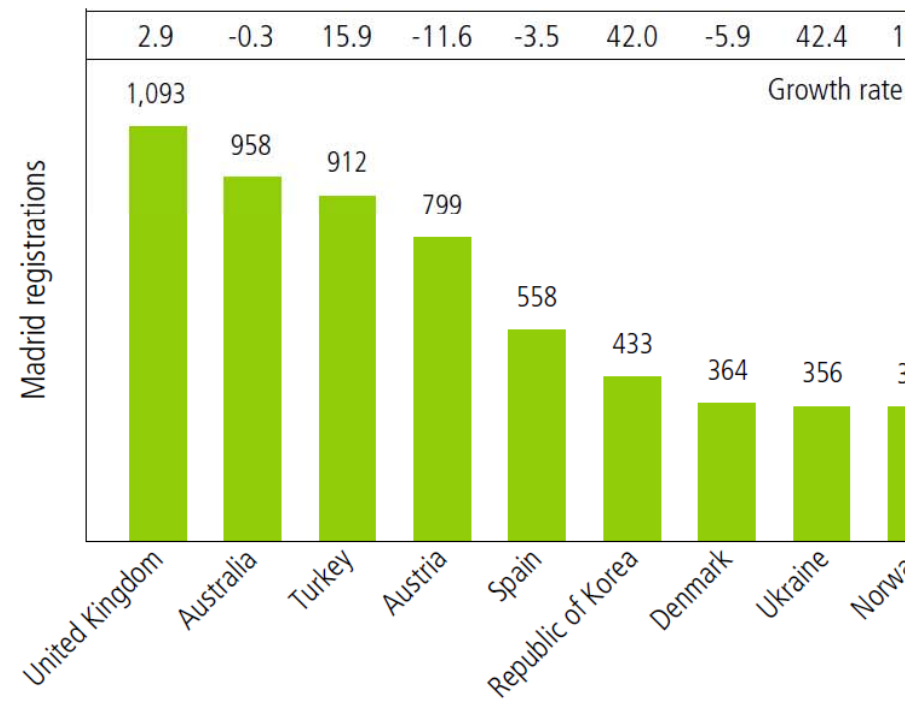
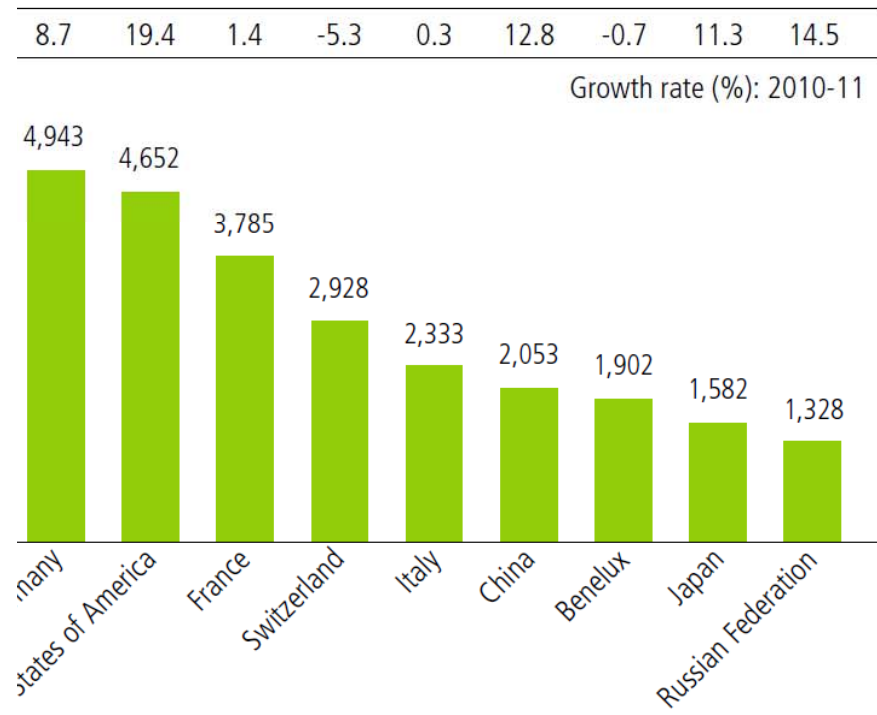
Figure B.6.1.2 Trend in Madrid renewals



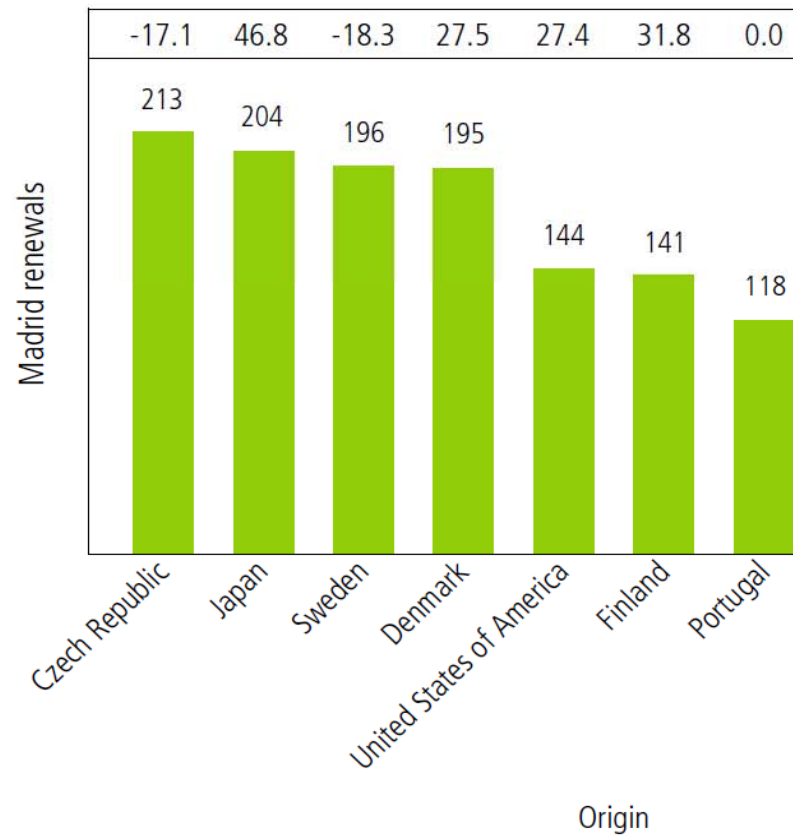
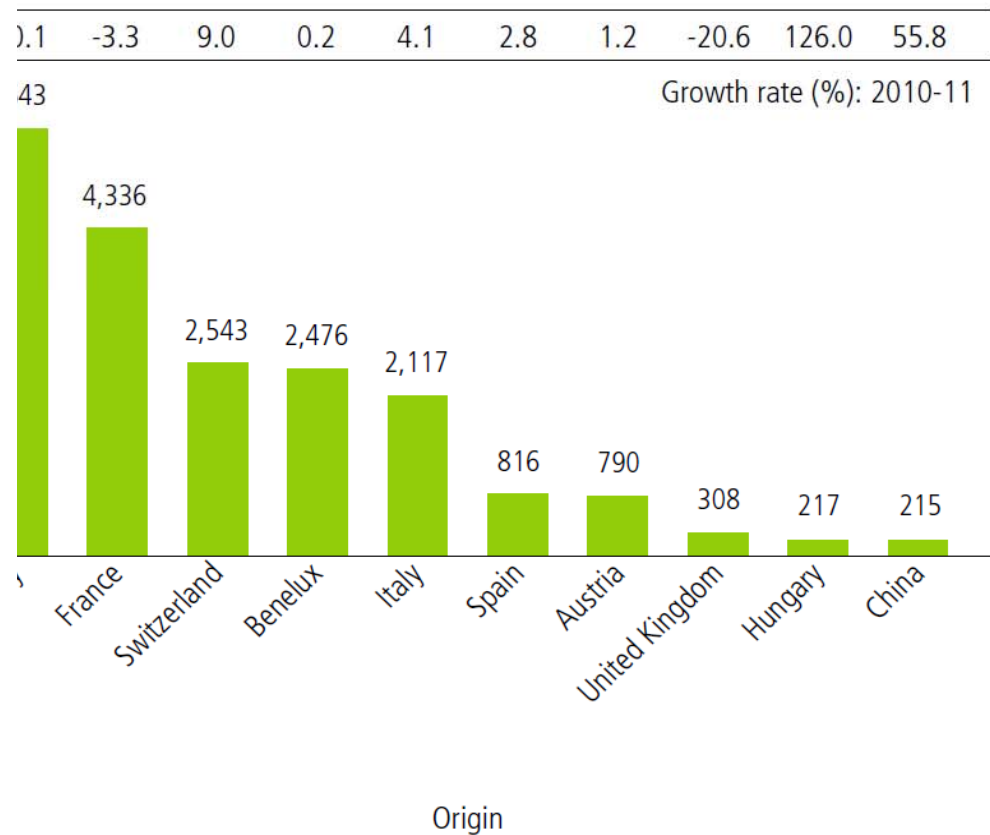
Source: WIPO Statistics Database, October 2012



3.4.1 Registrations for the top 20 origins, 2011



3.6.4.2 Renewals for the top 20 origins, 2011



CONCLUSIONI

- LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI E DEGLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI NON SOLO COME MEZZO DI TUTELA DELL'IDENTIFICAZIONE E CREATIVITA' AZIENDALE, MA COME BENE INTRINSECAMENTE PRODUTTIVO DI REDDITO E STRUMENTO DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DAL MERCATO
- NECESSITA' DI AUMENTARE IL RICORSO ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI D'IMPRESA (E DEGLI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE), UTILIZZANDO GLI STRUMENTI OFFERTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER CONTENERE I COSTI
- CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI