



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Technology Transfer Toolkit

LA TUTELA DEL MARCHIO

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Dott.ssa Francesca De Luca





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Indice

- 1. Introduzione al diritto dei marchi.**
- 2. Fatti costitutivi del diritto del marchio e impedimenti alla registrazione.**
- 3. Protezione e tutela del marchio.**
- 4. Circolazione del marchio.**
- 5. Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Introduzione: il marchio e i segni distintivi.

L'attività d'impresa è attività di relazioni sul mercato che di regola vede coesistere più operatori economici che producono e/o distribuiscono beni o servizi identici o simili. Ciascun operatore economico, perciò, utilizza uno o più segni distintivi, che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri operatori economici concorrenti.

La **ditta**, l'**insegna** ed il **marchio** sono i **tre principali segni distintivi** dell'imprenditore.

Il marchio nello specifico è un segno distintivo che serve a identificare e distinguere i **prodotti o i servizi** di un soggetto sul mercato rispetto a quelli offerti dagli altri operatori di settore. Può consistere generalmente in un nome, un logo, un simbolo, un disegno o una combinazione di questi elementi.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Funzioni: a cosa serve il marchio?

Il marchio gioca un ruolo fondamentale nel mercato contemporaneo, fungendo da indicatore della provenienza imprenditoriale di un prodotto.

La sua funzione principale è duplice:

- da un lato, serve a **distinguere un'offerta da quella dei concorrenti**,
- dall'altro **consente ai consumatori di risalire all'origine del prodotto**.

È quindi essenziale che il marchio venga percepito come un segno distintivo, poiché solo così può esercitare pienamente la sua funzione.

Il marchio non è solo un simbolo, ma è considerato oggi un vero e proprio **asset**, suscettibile di valutazione economica come autonomo bene intangibile dell'impresa. Il marchio, infatti, è lo strumento che consente di costruire nel tempo una **reputazione** e **fidelizzare i consumatori**.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Come si protegge il marchio?

La disciplina del marchio si inserisce nell'ambito dei segni distintivi e dei diritti di proprietà industriale e il principio che vale anche in questo caso è quello di ottenere uno *ius excludendi* sull'uso del segno distintivo. In particolare, il marchio offre la possibilità di **impedire a terzi di utilizzare il segno distintivo registrato** per contraddistinguere i propri prodotti.

Questo diritto viene conferito attraverso la **registrazione** presso l'ufficio competente, che può essere nazionale o europeo.

La normativa, espressa nel codice civile e nella legge sui marchi, stabilisce che chi registra un marchio ha il **diritto esclusivo di utilizzarlo → per i prodotti o servizi specificati nella registrazione.**

La registrazione deve avvenire secondo le forme stabilite dalla legge, rispettando requisiti quali la novità e la capacità distintiva (Art. 2569 del codice civile).

È importante notare che il marchio può essere utilizzato sia per identificare prodotti sia per contraddistinguere servizi, mostrando così una distinzione tra diverse tipologie di marchio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Quali segni possono essere registrati come marchio?

Possono essere registrati come marchi (Art. 7 CPI):

- Parole, inclusi i nomi di persona,
- Disegni,
- Lettere,
- Cifre.

La lista non è esaustiva...



VALENTINO

Google



LV

Affinché questi segni siano registrabili, devono avere **capacità distintiva**.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



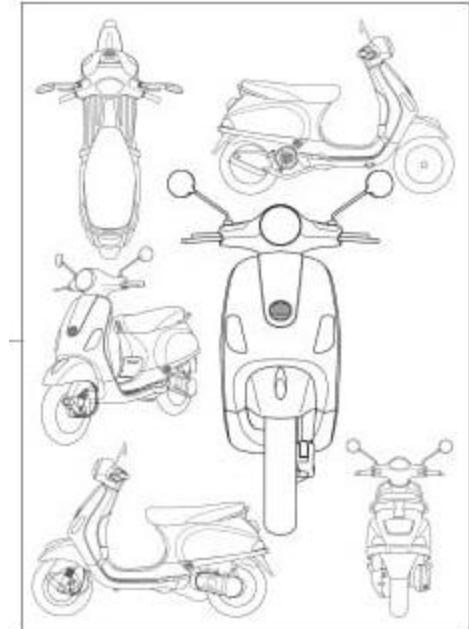
Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Le forme, i confezionamenti, le tonalità cromatiche

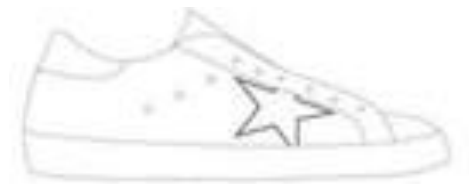
Possono essere oggetto di registrazione diversi elementi distintivi, tra cui:

- Le forme dei prodotti,
- Le confezioni dei prodotti,
- Le combinazioni o le tonalità cromatiche.



La recente evoluzione dei marchi ha portato a una maggiore apertura verso forme non convenzionali, consentendo una registrazione più flessibile e rispondente alle necessità del mercato.

I **marchi non convenzionali**, come sonori, olfattivi e di posizionamento, sono ora considerati validi strumenti di branding, ampliando così la gamma di segni distintivi tutelabili.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Simboli, emblemi e segni di interesse pubblico.

L'art. 10 del CPI tratta la registrazione di **simboli, emblemi e segni di interesse pubblico**, inclusi quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate, così come ai nomi di Stati e enti pubblici territoriali italiani.

Per i marchi che contengono significati politici, simbolici o elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve consultare le amministrazioni pubbliche competenti prima di procedere alla registrazione. Inoltre, l'Ufficio può richiedere un parere in caso di dubbi sulla legalità o sulla conformità del marchio all'ordine pubblico o al buon costume. Se un'amministrazione competente esprime avviso contrario alla registrazione, l'Ufficio è tenuto a respingere la domanda.



REGIONE
ABRUZZO





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



La protezione offerta dal marchio e il suo carattere relativo.

La protezione offerta dal diritto di marchio ha **carattere relativo**.

Una volta rilasciato, il diritto di utilizzo esclusivo del segno (in ambito commerciale) copre solo i prodotti e i servizi contrassegnati nella domanda di registrazione, secondo la **Classificazione di Nizza** (che suddivide le categorie in 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi).

L'elemento della rappresentazione del segno.

L'obbligo di rappresentazione grafica è stato eliminato con la Riforma del 2015, facilitando la registrazione di marchi non convenzionali come quelli sonori, olfattivi e multimediali, che prima avevano difficoltà ad ottenere protezione.



[sequence of four different tones, initially falling by a fourth and then rising and ending on the median]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Requisiti di validità del marchio.

Un marchio deve soddisfare **3 requisiti fondamentali** per poter essere registrato: la capacità distintiva, la novità e la liceità.

Capacità distintiva.

è essenziale affinché un marchio possa differenziare i prodotti o servizi di un'azienda da quelli dei concorrenti. Deve permettere al consumatore di collegare il marchio all'origine imprenditoriale del prodotto, rendendolo unico e non una semplice descrizione.

L'art. 7 CPI stabilisce che un marchio deve possedere capacità distintiva per essere registrato. L'articolo 13, invece, vieta la registrazione di segni comuni o generici, come parole di uso quotidiano o descrittive (es. "mozzarella" per i latticini), che non possono essere percepite come marchi distintivi.

Un marchio può acquisire capacità distintiva nel tempo attraverso l'uso continuo (fenomeno noto come "secondary meaning"), anche se inizialmente non lo possedeva.

Tuttavia, esiste anche il rischio della volgarizzazione, dove un marchio distintivo diventa così comune da essere percepito come sinonimo del prodotto, come nel caso di "Aspirina" o "Scotch". Quando questo accade, il marchio può potenzialmente perdere la protezione legale e decadere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



La novità.

La registrazione di un marchio richiede che esso sia non identico o simile a marchi già esistenti, per proteggere la sua capacità distintiva e prevenire confusione tra i consumatori.

La novità viene valutata in un contesto relativo, confrontando il nuovo marchio con quelli già presenti sul mercato. Sono prese in considerazione tre situazioni che invalidano la novità di un marchio (art. 12 CPI):

Doppia coincidenza: se il marchio è identico a uno già registrato e si applica agli stessi prodotti o servizi.

Identità o similitudine: se il marchio è simile a uno esistente, anche se i prodotti non sono identici ma affini, creando un rischio di confusione per i consumatori.

Segni distintivi vari: se il marchio è simile a altri segni distintivi, come denominazioni sociali o nomi a dominio.

In tutti i casi, la valutazione si concentra sul rischio di confusione del consumatore, che potrebbe associare marchi simili o percepire un legame commerciale tra loro. La normativa protegge l'integrità del mercato, impedendo la coesistenza di segni distintivi confondibili e tutelando la capacità identificativa dei marchi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



La liceità del marchio.

Liceità: Un marchio deve rispettare la morale, il buon costume e l'ordine pubblico, oltre a non ingannare il consumatore riguardo alle caratteristiche del prodotto. Se le informazioni veicolate dal marchio sono false o ingannevoli, la registrazione può essere annullata.

La liceità del marchio, nonostante non sia esplicitamente citata nel Codice Civile, è regolata da leggi speciali e si articola in 2 aspetti principali:

- **Contrarietà alle norme:** un marchio non deve violare norme di ordine pubblico, morale o buon costume.
- **Ingannevolezza:** il marchio non deve indurre il consumatore in errore, specialmente quelli più vulnerabili, e non deve essere descrittivo in modo fuorviante.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Il marchio nazionale ed il marchio europeo.

- Il **marchio nazionale** è un marchio registrato in un singolo paese e protegge i diritti del titolare solo all'interno dei confini di quello Stato. In Italia, ad esempio, un marchio registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) garantisce protezione esclusivamente sul territorio italiano.
- Il **marchio europeo** o marchio dell'Unione Europea (MUE), invece, è un marchio unico valido in tutti i paesi membri dell'UE. La sua registrazione presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) consente al titolare di avere protezione in tutti i paesi dell'Unione con una sola procedura, facilitando la tutela su vasta scala.

UIBM



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Durata della protezione, scadenza, rinnovo.

La registrazione di un marchio inizia con la presentazione della domanda, seguita dalla verifica dei requisiti da parte dell'ufficio competente, che assegna il diritto esclusivo.

Tale diritto ha una durata di **10 anni** a partire dalla data di deposito (Art. 15 CPI).

A differenza di altri diritti di proprietà industriale, il marchio può essere **rinnovato ogni 10 anni** con possibilità di rinnovi successivi.

Questo rinnovo è fondamentale non solo per proteggere l'imprenditore, ma anche per salvaguardare i consumatori. Se un marchio scadesse e venisse utilizzato da più imprese, i consumatori potrebbero essere confusi riguardo alla qualità e all'origine dei prodotti.

Per questo motivo, l'ordinamento consente alle aziende attive di mantenere il marchio fintanto che operano sul mercato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Nullità e decadenza del marchio.

Le cause di nullità di un marchio sono essenzialmente legate all'assenza di requisiti fondamentali per la registrazione. L'**art. 7** stabilisce che il marchio deve **possedere una capacità distintiva**, ossia deve essere in grado di differenziare i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre. Inoltre, è necessario che il marchio sia rappresentato in modo chiaro e completo.

Un marchio può essere dichiarato nullo se esiste un **diritto preesistente che lo rende non registrabile**. Anche se un marchio precedente non è attualmente utilizzato, potrebbe comunque influenzare la validità di un nuovo marchio se il suo titolare decide di rivitalizzarlo.

Inoltre, l'**art. 25** specifica che la nullità del marchio può verificarsi anche in contrasto con altre disposizioni normative, come l'**art. 9**, che si occupa dei marchi di forma.

La questione della **capacità distintiva** e della **liceità**, trattata negli **artt. 13 e 14**, è fondamentale: se ci sono stati errori nella valutazione di questi requisiti al momento della registrazione, ciò può portare a una successiva invalidazione del marchio.

Infine, l'**art.19** si occupa dei casi di **registrazione effettuata in malafede**. Se un soggetto senza diritto registra un marchio con l'intento di sottrarlo a chi ha legittimamente investito per realizzarlo, la registrazione è considerata nulla.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



La **decadenza del marchio** può avvenire per diverse **cause**, tra cui:

Volgarizzazione: si verifica quando un marchio, originariamente

valido, perde la sua capacità distintiva perché diventa un nome comune del prodotto che rappresenta.

Ciò avviene a causa dell'uso diffuso del marchio, al punto che i consumatori lo associano più al prodotto in generale che all'origine imprenditoriale. In questo caso, il marchio perde la sua funzione distintiva e può essere dichiarato decaduto.



Scotch®



Decadenza per non uso: il marchio è concesso all'imprenditore per essere usato in modo effettivo al fine di distinguere i propri prodotti o servizi sul mercato. Se il marchio non viene usato per un periodo continuativo di 5 anni (dalla registrazione o dall'inizio dell'uso), si può dichiarare decaduto.

La decadenza parziale può applicarsi se l'uso del marchio si limita a certi prodotti o servizi, lasciando decadere l'esclusiva su quelli non utilizzati. Per difendersi da un'azione di decadenza, il titolare può invocare motivi oggettivi per il non uso, come difficoltà indipendenti dalla sua volontà.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Riabilitazione del marchio: se il titolare riprende l'uso del marchio dopo 5 anni di inattività, ma prima che sia stata avviata un'azione di decadenza, può invocare la riabilitazione del marchio.

Decadenza per sopravvenuta decettività: Il marchio può diventare ingannevole a causa dell'uso che ne viene fatto dopo la registrazione. Se, ad esempio, il marchio trasmette messaggi falsi sulle caratteristiche del prodotto o servizio, può diventare decettivo per il consumatore. Questa ingannevolezza non era presente al momento della registrazione, ma è sopravvenuta. In tal caso, il marchio può essere dichiarato decaduto per sopravvenuta decettività.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Circolazione del marchio.

Oltre al consueto utilizzo del marchio da parte del titolare, nella pratica si riscontrano diverse strategie che non si limitano al diretto esercizio del diritto esclusivo, ma mirano a massimizzare i profitti associati al marchio.

- **Cessione:** Questo procedimento consente al titolare del diritto esclusivo di vendere o trasferire il proprio diritto a un altro imprenditore, comportando così la perdita di qualsiasi controllo futuro sull'uso del marchio. La cessione può avvenire in diverse forme contrattuali (come vendita, donazione...) e non richiede un formato specifico. Una volta ceduto, il titolare non può più rivendicare diritti sull'uso futuro.
- **Licenza:** è un contratto che consente a un altro imprenditore di utilizzare il marchio per un periodo di tempo determinato, mantenendo il titolare i diritti di uso e di controllo. In caso di violazione delle condizioni di licenza (es. il licenziatario non rispetta gli standard qualitativi), il titolare può agire per inadempimento contrattuale o contraffazione.

Il legislatore non stabilisce un modello specifico per la cessione o la licenza, ma richiede che il **mercato sia informato sui cambiamenti di titolarità o sulle situazioni di utilizzo.**

In sintesi, la scelta tra licenza e cessione dipende dalle esigenze del titolare e dalle opportunità di mercato, e il legislatore prevede misure per garantire la trasparenza e la protezione dei diritti di proprietà industriale.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Trasferimento totale e parziale.

Il marchio è oggi riconosciuto come un bene aziendale separabile, simile a un impianto produttivo.

Il marchio può essere trasferito o concesso in licenza, purché il trasferimento non inganni i consumatori sulle caratteristiche essenziali dei prodotti (Art. 2573 del codice civile). La legislazione attuale consente quindi una circolazione del marchio attraverso contratti di licenza o cessione, anche al di fuori dell'ambito aziendale, permettendo contratti totali o parziali.

Le **cessioni** possono essere **totali**, in cui il marchio viene completamente trasferito a un nuovo titolare, o **parziali**, che comportano rischi maggiori di inganno per i consumatori, soprattutto se riguardano beni affini. La giurisprudenza suggerisce che cessioni parziali di prodotti molto diversi presentano un rischio limitato di confusione, mentre cessioni di beni affini possono creare ambiguità, specialmente se il nuovo titolare abbassa la qualità del prodotto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Marchi collettivi, marchi di qualità e indicazioni geografiche.

Marchio collettivo.

Il marchio collettivo è un segno distintivo utilizzato simultaneamente da più operatori, registrato da un **ente** (come un consorzio o un'associazione) che ne concede l'uso a **imprenditori associati**. Certifica che i prodotti possiedono determinate caratteristiche qualitative, come nel caso del marchio "Vero Cuoio", che attesta la qualità del cuoio in vari beni. Non distingue solo la provenienza da un'impresa specifica, ma segnala **caratteristiche comuni** a tutti i membri dell'associazione.

L'uso del marchio è riservato a chi soddisfa gli standard qualitativi stabiliti in un regolamento che deve accompagnare la domanda di registrazione. Vi sono sanzioni per chi non rispetta questi standard.

In caso di marchio collettivo con riferimento geografico, l'uso deve essere concesso a chi ne fa richiesta, a condizione che soddisfi gli standard specificati.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Marchio di qualità e di certificazione.

Anche questo marchio garantisce caratteristiche particolari di un prodotto, ma può essere registrato da **enti certificatori indipendenti** (non necessariamente associati a produttori).

L'ente che registra il marchio di certificazione è completamente indipendente dalle imprese che utilizzano il marchio, con l'unico scopo di **verificare e garantire la conformità agli standard richiesti** (es. qualità delle mascherine).

Anche per questo marchio è necessario allegare un regolamento che definisce le caratteristiche richieste e le modalità di controllo.

Questo marchio ha lo scopo di tutelare il consumatore, garantendo l'effettiva corrispondenza tra le promesse di qualità e la reale natura del prodotto, e prevedono controlli rigorosi e sanzioni per il non rispetto delle norme.





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche conferiscono diritti di proprietà intellettuale ai produttori di determinati prodotti, la cui qualità è direttamente associata alla regione in cui sono realizzati. A differenza dei marchi individuali, queste indicazioni sono utilizzate collettivamente da imprenditori che soddisfano determinate caratteristiche e sono registrate da enti diversi dall'imprenditore stesso.

Le indicazioni geografiche includono:

- DOP - Denominazione di Origine Protetta (per alimenti e vini)
- IGP - Indicazione Geografica Protetta (per alimenti e vini)
- IG - Indicazione Geografica (per bevande alcoliche)

Il sistema delle indicazioni geografiche tutela i nomi di prodotti provenienti da specifiche aree, caratterizzati da qualità particolari o da una reputazione legata al loro luogo di origine.

