



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, TURISMO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BREVETTI E MARCHI

VADEMECUM MARCHI

QUELLO CHE AVRESTE
SEMPRE VOLUTO SAPERE
SUI MARCHI



Editore:

© 2023 Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano

Via Alto Adige 60,

I-39100 Bolzano

www.camcom.bz.it

Autorizzazione del Tribunale di Bolzano con Decreto n. 3/99

Direttore responsabile:

Alfred Aberer

Edizione aggiornata, Gennaio 2024

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi pubblicazione, riproduzione, modificazione o distribuzione, anche parziale, è consentita solo con l'indicazione della fonte (editore e titolo) e con l'espressa autorizzazione dell'editore.

Le immagini contenute nella presente pubblicazione sono riprodotte esclusivamente a fini illustrativi e didattici. I marchi riportati sono legalmente tutelati e di proprietà dei rispettivi titolari.

Per una maggiore leggibilità in questo vademecum rinunciamo all'uso della doppia forma maschile e femminile. I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire ad entrambi i sessi.

Autori:

Alessandro Franzoi, Jana Stauder, Karin Pichler

Grafica:

Thaler Design

Informazioni:

Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Bolzano

Brevetti e marchi - PATLIB

Via Alto Adige 60,

I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 945 534, -514

brevettimarchi@camcom.bz.it

www.camcom.bz.it

PREMESSA

Le attività economiche non si svolgono in maniera anonima. Le aziende hanno una ragione sociale, i servizi vengono offerti sotto una determinata denominazione ed i prodotti sono provvisti di marchi, al fine di poterli distinguere. L'impiego di simili contrassegni è una necessità senza la quale, in molti casi, non sarebbe nemmeno possibile una presenza sul mercato. La scelta e l'utilizzo di un marchio spesso sono determinati dal caso, ma talvolta risultano da una strategia del marchio ben pianificata e ben ponderata. Indipendentemente dalle motivazioni che portano alla scelta di un segno distintivo, per il suo impiego valgono sempre delle regole giuridiche.

Il presente opuscolo fornisce le nozioni di base sul tema del "marchio" ed evidenzia i punti in comune con altri diritti di protezione. Con l'ausilio di esempi pratici vengono approfonditi vari aspetti quali la funzione, l'estensione della sfera di protezione ed i criteri decisionali applicati in caso di conflitto. È nostra intenzione focalizzare l'attenzione sulla necessità di rispettare alcune regole fondamentali nella scelta di un marchio, onde evitare future incertezze e conflitti in caso di utilizzo in ambito commerciale. Chi adotta alcune misure precauzionali e si avvale di una consulenza specializzata, risparmia alla propria impresa inutili difficoltà e potrà utilizzare il marchio con successo.

01.

CONCETTI DI BASE

1.1.	Cos'è un marchio?	9
1.2.	Che funzioni svolge il marchio?	9
1.3.	Quali diritti attribuisce un marchio registrato?	10
1.4.	Chi può diventare titolare di un marchio?	10
1.5.	Ambito di tutela di un marchio	11
1.6.	La durata della tutela di un marchio	12
1.7.	Quali requisiti deve soddisfare un marchio?	13

02.

TIPI DI MARCHIO E CARATTERISTICHE

2.1.	Cosa può essere registrato come marchio?	17
2.2.	Quali tipi di marchio esistono?	17
2.3.	Cosa non può essere registrato come marchio?	20
2.4.	Perché esistono ugualmente marchi descrittivi?	21
2.5.	Il nome dell'azienda può essere depositato come marchio?	22
2.6.	È ammissibile depositare marchi identici o simili?	22
2.7.	Confondibilità tra marchi: identità e somiglianza	23
2.8.	Cosa sono i marchi rinomati?	24
2.9.	È possibile "riservare" un marchio prima di utilizzarlo?	24
2.10.	Utilizzo di marchi non registrati	25
2.11.	Marchi divenuti concetti generici	25
2.12.	Il marchio collettivo e il marchio di certificazione	26
2.13.	Marchio ombrello Alto Adige e marchio di qualità Alto Adige	27
2.14.	Cosa significano i simboli "®", "TM" e "©"?	28
2.15.	La tutela del marchio in internet	29

03.

LA VIA VERSO IL MARCHIO

3.1.	Dove è valido un marchio?	31
3.2.	Quando è opportuno registrare un marchio?	32
3.3.	Il diritto di priorità?	32
3.4.	Come e dove si può depositare un marchio?	32
3.5.	Quanto costa la registrazione di un marchio?	34

▮▮▮▮ 04.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL MARCHIO

4.1. Quali vantaggi derivano dalla registrazione di un marchio?.....	37
4.2. Il valore di un marchio.....	37
4.3. Cosa offre una licenza di un marchio?.....	38
4.4. Il trasferimento dei diritti sul marchio.....	38

☪ 05.

LA DIFESA DEI DIRITTI SUL MARCHIO

5.1. Possibili reazioni in caso di violazioni di diritti.....	41
5.2. Tutela in ambito doganale.....	43
5.3. Atti di concorrenza sleale.....	44

▾ 06.

IL MARCHIO RISPETTO AD ALTRI SEGNI DISTINTIVI

6.1. Indicazioni geografiche dell'Unione Europea.....	47
6.2. Differenze tra marchi collettivi, marchi di certificazione e indicazioni geografiche.....	48
6.3. La marcatura CE.....	49
6.4. Il diritto d'autore.....	49
6.5. Altri diritti di proprietà industriale.....	50

▣ 07.

LA RICERCA SUI MARCHI

7.1. A cosa serve una ricerca sui marchi?.....	53
7.2. Consigli per eseguire una ricerca marchi.....	54

+ 08.

IL REPARTO BREVETTI E MARCHI – PATLIB DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO

.....	57
-------	----

● 09.

IL CAMMINO VERSO IL PROPRIO MARCHIO

.....	59
-------	----



01.

CONCETTI DI BASE

01. CONCETTI DI BASE

→ 1.1.

COS'È UN MARCHIO?

Il marchio è un segno idoneo a distinguere e differenziare i prodotti e i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende. I marchi influenzano in misura considerevole le decisioni di acquisto dei clienti, risvegliano le loro emozioni, rafforzano l'immagine e la buona reputazione di un'impresa e sono motivo di fiducia nei confronti dei prodotti e servizi offerti. In aggiunta, i marchi offrono anche un'ampia tutela contro le contraffazioni e gli abusi e rappresentano un efficace strumento di difesa nei confronti della concorrenza. Infine, costituiscono un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore di un'azienda.

*Non dimentichi che il marchio non è **tutelato in automatico**. Soltanto registrando un marchio si ottiene il **diritto d'uso esclusivo**.*

→ 1.2.

CHE FUNZIONI SVOLGE IL MARCHIO?

Il marchio garantisce al cliente l'identità di origine dei prodotti e servizi da esso contrassegnati, ed assicura che tutte le merci provviste di tale segno siano prodotte sotto il controllo di un'unica azienda. In questo senso, il marchio svolge una **funzione di sicurezza**: il cliente può avere la certezza che il prodotto sia stato fabbricato da una determinata azienda e che ne sia stato controllato il funzionamento. In aggiunta il marchio svolge una **funzione di qualità**, garantendo uno standard qualitativo costante per i prodotti e i servizi offerti con quel segno. Infine, il marchio svolge anche una **funzione di riconoscimento**: un marchio noto al cliente può facilitare la sua decisione di acquisto, poiché il prodotto e la sua qualità possono essere identificati immediatamente in base ad esso. Il consumatore potrà scegliere più facilmente tra i tanti prodotti presenti sul mercato; una volta soddisfatto di un prodotto lo acquisterà nuovamente.

Anche per l'impresa registrare un marchio è vantaggioso: può infatti rafforzare la propria **reputazione e l'immagine**. Un marchio registrato costituisce la base per un possibile contratto di franchising. Tramite un contratto di **licenza** possono essere realizzati dei redditi aggiuntivi e, inoltre, aumentano le probabilità di ottenere **credito**; un marchio registrato rafforza la fiducia degli istituti di credito nei confronti dell'impresa.



→ 1.3.

QUALI DIRITTI ATTRIBUISCE UN MARCHIO REGISTRATO?

La legislazione in materia di marchi attribuisce al titolare di un marchio registrato il **diritto d'uso esclusivo**: egli può usare il marchio in modo esclusivo nella sua attività commerciale ed applicarlo sui suoi prodotti e servizi, per i quali ha ottenuto la tutela (p.es. confezioni, altre forme di presentazione, ecc.). Inoltre, il titolare dispone di un **diritto di veto**: egli ha il diritto di vietare ai suoi concorrenti l'uso di un segno distintivo identico o comunque molto simile per tutti i prodotti e servizi, per i quali il suo marchio è tutelato. Il titolare del marchio può far valere le sue richieste **inibitorie, di risarcimento e di cancellazione** nei confronti di terzi che abbiano utilizzato illecitamente e senza il suo assenso il marchio registrato. Nel caso di oggetti contrassegnati indebitamente si può imporre la loro distruzione. Il titolare del marchio può inoltre sollevare opposizione nei confronti di marchi più recenti in fase di domanda e/o registrazione e che si prestano a generare confusione, al fine di poter contrastare un eventuale indebolimento del proprio marchio.

→ 1.4.

CHI PUÒ DIVENTARE TITOLARE DI UN MARCHIO?

Ogni persona fisica e giuridica può essere titolare di un marchio. Non è necessario l'esercizio di un'attività commerciale, né per la registrazione, né per il trasferimento di un marchio. Un marchio può anche avere più di un titolare, ovvero più richiedenti (sia imprese, sia privati) possono depositare insieme una domanda di registrazione. Se non viene concordato diversamente, tutti i richiedenti sono proprietari in parti uguali.

Anche le amministrazioni pubbliche dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni possono ottenere la registrazione di un marchio al fine di tutelare gli interessi economici ed il patrimonio culturale, storico e ambientale del rispettivo territorio.

→ 1.5.

AMBITO DI TUTELA DI UN MARCHIO

Il marchio, di regola, non è valido in generale, ma è protetto solamente per i prodotti e servizi richiesti in fase di domanda e per i quali è stata concessa la tutela da parte dell'Ufficio competente.

Per la definizione dei prodotti e dei servizi da includere nella domanda di registrazione, il richiedente deve fare riferimento alla cosiddetta "**Classificazione internazionale di Nizza**". In questa classificazione internazionale dei beni e dei servizi sono stati raggruppati tutti i prodotti e i servizi esistenti in un totale di 45 classi. Le classi dal numero 1 al 34 comprendono i prodotti in generale, mentre le classi da 35 a 45 fanno riferimento alle offerte di servizi. Questa classificazione viene aggiornata ogni anno.



All'atto della domanda di registrazione del marchio si devono valutare accuratamente i prodotti e servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, nel presente e in futuro. In aggiunta è consigliabile definirli il più precisamente possibile, in modo da poterli attribuire univocamente alle rispettive classi e poter quindi limitare chiaramente l'ambito di tutela del marchio in caso di una possibile controversia.

Per esempio: poniamo che un fabbricante di mobili voglia dare alla sua nuova linea di prodotti il nome "MOBITURE" e che voglia depositare il nome come marchio. Ai fini della richiesta dovrà definire con precisione i prodotti e servizi per poterli attribuire ad una classe. Per il suo marchio potrà scegliere la classe internazionale "20" che corrisponde ai "mobili" e la classe internazionale "37" corrispondente ai servizi di "riparazione di mobili".

Dato che il produttore intende organizzare in futuro anche un Online Shop di mobili con il nome "MOBITURE", potrà depositare il marchio anche per la classe internazionale "35" riferita ai "servizi di vendita al dettaglio online relativi ai mobili".

Faccia attenzione alla scelta corretta delle classi di prodotti e servizi. Controlli ad intervalli regolari se l'effettivo uso del marchio coincide con i prodotti e i servizi inseriti nella registrazione. Eventualmente potrebbe essere necessaria una nuova registrazione del marchio con un elenco ampliato delle classi.

Dopo il deposito della domanda di registrazione non è consentito ampliare l'elenco delle classi. Se si desidera estendere la tutela di un marchio registrato ad ulteriori prodotti e servizi, p.es. nel caso in cui si introducessero nell'assortimento esistente nuove merci o offerte di servizi, il marchio dovrà essere depositato nuovamente, corredato di un elenco ampliato delle classi.

Una limitazione successiva delle classi per le quali è stata depositata la richiesta è invece sempre possibile, poiché il titolare del marchio in tal modo "limita" i suoi diritti e non mira ad un'estensione dei medesimi.

La legislazione sui marchi prevede inoltre un onere d'uso del marchio per tutti i prodotti e servizi indicati nella registrazione. Questo significa che il marchio deve essere oggetto di **"uso effettivo"** in commercio per tutti i prodotti e servizi menzionati, al fine di mantenere validi i diritti su di esso.

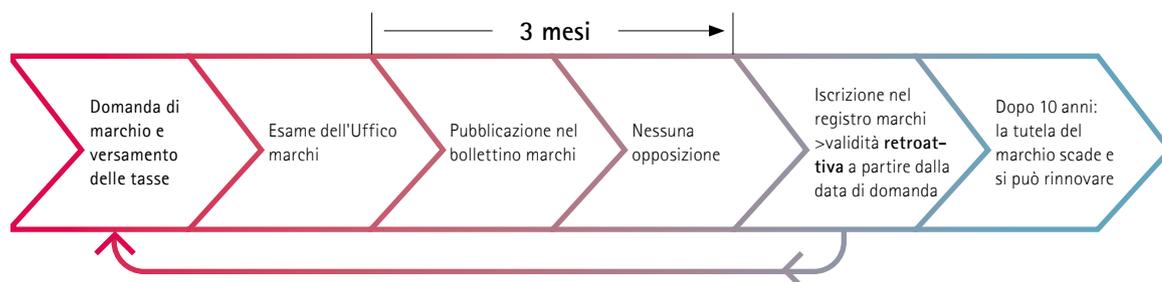
→ 1.6.

LA DURATA DELLA TUTELA DI UN MARCHIO

Un marchio è protetto dopo l'iscrizione nel registro dei marchi. La validità della registrazione è retroattiva a partire dal giorno di presentazione della domanda (data di deposito) e dura dieci anni. La tutela può essere rinnovata per ulteriori periodi di dieci anni, presentando una domanda di rinnovo entro la scadenza e pagando la relative tasse. Dopo il termine di scadenza la registrazione può essere ancora rinnovata entro un periodo di ulteriori sei mesi, previo pagamento di una tassa supplementare.

Non dimentichi di rinnovare la tutela del marchio ogni dieci anni, altrimenti decade.

Se nessuna domanda di rinnovo è depositata **entro tale termine il marchio decade** completamente e in modo irrevocabile. In questo caso si può porre rimedio alla dimenticanza tutt'al più depositando una nuova domanda. Perciò è importante **controllare la durata della tutela del marchio**, onde evitare spiacevoli sorprese.



→ 1.7.

QUALI REQUISITI DEVE SODDISFARE UN MARCHIO?

Come già introdotto, un marchio è un "segno distintivo" e serve principalmente a identificare i prodotti e i servizi di un'azienda e distinguerli da quelli della concorrenza. Il marchio è il principale strumento di comunicazione di un'impresa e deve essere in grado di trasmettere informazioni chiare e precise, senza creare confusione nel mercato.

Affinché un marchio sia registrabile deve soddisfare i seguenti tre requisiti imposti dalla legge.



NOVITÀ:

Per spiegare questo requisito in modo semplice si può affermare che un marchio è nuovo se sul mercato o in un registro ufficiale dei marchi non esiste un altro marchio identico o simile per prodotti e servizi uguali o affini.

In sostanza la normativa stabilisce che un marchio è nuovo se non è identico o simile ad:

- un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini fabbricati, messi in commercio o prestati da altri,
- un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri,
- un marchio già da altri registrato o depositato in data anteriore nello Stato o con efficacia nello Stato,
- un marchio già da altri registrato o depositato in data anteriore per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza (vedere capitolo 2.8).

Inoltre, un marchio non è nuovo se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti e servizi (o dell'attività di impresa esercitata) possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Per capire se un marchio sia in conflitto con marchio anteriore esistono quindi due livelli di valutazione: da un lato bisogna comparare i marchi stessi sotto il profilo grafico, fonetico e concettuale e dall'altro i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi (vedere capitoli 2.6 e 2.7).

Prima di registrare un marchio, per non incorrere in possibili contestazioni, è pertanto opportuno eseguire una specifica ricerca di anteriorità, al fine di individuare eventuali marchi uguali o simili per la stessa tipologia di prodotti e servizi (vedere capitolo 7).

CAPACITÀ DISTINTIVA:

La principale funzione di un marchio è quella di poter distinguere i prodotti e servizi del soggetto richiedente da quelli di altre imprese concorrenti.

Il marchio, pertanto, deve essere originale e non può limitarsi a parole che facciano capire unicamente la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione, il valore oppure altre caratteristiche del prodotto o servizio che si intende offrire. Segni di questo genere non sono distintivi, perché descrivono i prodotti e servizi in base alle rispettive caratteristiche e pertanto devono restare a disposizione di tutti.

Ad esempio, non sarebbe possibile registrare come marchio "denominativo" l'insieme delle parole "Accademia di

danza Bolzano" se l'attività corrispondesse a quella di una scuola di danza situata a Bolzano. Se le diciture fossero riprodotte all'interno di un marchio "figurativo", l'insieme potrebbe invece essere suscettibile di tutela.

In alcuni casi, risulta difficile stabilire se un marchio sia dotato di capacità distintiva o meno, essendo necessaria una valutazione d'insieme che comprenda anche gli elementi grafici. Per questo motivo si possono distinguere due tipologie di marchi: il marchio "**debole**" e il marchio "**forte**".

Nel primo caso si tratta di segni che rievocano nel consumatore medio un collegamento con i prodotti che il marchio intende contraddistinguere, come ad esempio marchi composti da indicazioni generiche o parole del linguaggio comune. Il titolare di un marchio "**debole**" potrà godere di scarsa tutela, e difficilmente potrà opporsi all'uso da parte di altri di un marchio simile.

Al fine di creare un marchio "**forte**" è essenziale, invece, utilizzare un segno distintivo che si discosti quanto più possibile dalla descrizione del prodotto o servizio al quale verrà associato. Si tratta per lo più di parole di fantasia e quindi diciture che per il consumatore medio non sono riconducibili ai prodotti e servizi. Il titolare di un marchio forte potrà godere di una maggiore tutela, potendo opporsi all'uso di marchi simili.

LICEITÀ:

In base a questo requisito un marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume. Pertanto, un marchio non può consistere in segni vietati da specifiche norme, oppure in parole, figure o segni ritenuti volgari, che possano offendere il pudore o ledere l'onore di qualcuno o di un'istituzione.

Ad esempio, non è possibile depositare un marchio che istighi alla violenza, un marchio costituito da parole discriminatorie e razziste, oppure un simbolo che rievochi i regimi nazista e fascista.

Oltre ad essere lecito un marchio è tenuto anche a rispettare il **principio di verità**, poiché non deve contenere parole, figure o segni che possano ingannare il pubblico, per esempio sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti o servizi rappresentati.

I marchi creativi e unici nel loro genere sono più efficaci e semplici da tutelare.

02.

TIPI DI
MARCHIO E
RISPETTIVE
CARATTE-
RISTICHE

02.

TIPI DI MARCHIO E RISPETTIVE CARATTERISTICHE

→ 2.1.

COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO?

Possono essere tutelati come marchio tutti i segni idonei a contraddistinguere i prodotti e i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende, ed in particolare parole, nomi di persona, figure, lettere, numeri, figure tridimensionali compresa la forma di un prodotto o della sua confezione o altre modalità di presentazione (p.es. colori e composizioni di colori). Un marchio dovrebbe sempre presentare delle marcate caratteristiche distintive.

→ 2.2.

QUALI TIPI DI MARCHIO ESISTONO?

Fondamentalmente si possono distinguere i seguenti gruppi principali di marchi:

MARCHIO DENOMINATIVO

Un marchio denominativo è composto esclusivamente da parole, e pertanto solo da testo, privo di particolari elementi grafici. Se la parte testuale di un marchio possiede una sufficiente capacità distintiva, il marchio denominativo rappresenta di solito la forma di tutela più sensata. Gli elementi grafici come il logo di un'azienda possono infatti mutare nel corso degli anni, mentre i marchi sono tutelati solo nella forma in cui sono stati registrati. "Ikea", "Persil" o "Siemens" sono esempi di marchi puramente denominativi.

La tutela ottimale si ottiene registrando, in aggiunta al marchio denominativo, anche il logo dell'azienda come marchio figurativo misto a sé stante.

– Nomi di persone

Il diritto al nome è legato inseparabilmente al suo portatore. Questo diritto, oltre al diritto all'identità personale, comprende anche il diritto di utilizzo del proprio nome per ulteriori scopi, anche commerciali. Il diritto al nome non si riferisce solamente al nome giuridico, ma anche ad appellativi liberamente scelti, come i nomi d'arte che vengono impiegati dai rispettivi utilizzatori come veri e propri nomi.

Se il nome è utilizzato commercialmente e registrato come marchio, valgono le stesse regole che si applicano a tutti gli altri tipi di marchio. Quindi, anche i nomi di persona possono essere registrati come marchi, ed il loro uso è limitato ai prodotti e servizi definiti con la registrazione del marchio, così come ai Paesi scelti per l'utilizzo. L'uso del proprio nome in ambito commerciale può anche essere limitato, p.es. nel caso in cui questo sia uguale a quello di un marchio conosciuto. Un nome utilizzato come marchio, p.es. "Armani" o "Ferrari", può diventare così

caratteristico, da far sì che il consumatore associ sempre questo nome ai prodotti dell'azienda. In una situazione di questo tipo l'uso commerciale del proprio nome, anche se abbinato ad elementi distintivi, può violare dei diritti anteriori ed essere quindi illecito.

– Numeri

Anche i numeri – espressi in cifre o in lettere – e le loro combinazioni sono tutelabili come marchio. Un esempio di combinazione di numeri registrata come marchio è quello dell'acqua di colonia "4711".

– Lettere

Le lettere e le combinazioni di lettere che non sono pronunciabili come parole possono essere tutelate attraverso il marchio. Spesso le combinazioni di caratteri sono elaborate graficamente (vedere marchio figurativo misto). Alcuni esempi: "ARD", "H&M".

MARCHIO FIGURATIVO

Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o un logo, senza aggiunte di testo. Di norma permette l'immediato riconoscimento dell'azienda o istituzione che deve rappresentare. Tra i marchi figurativi famosi possiamo citare il "felino" che salta della "Puma" o il "coccodrillo" della "Lacoste".

MARCHIO FIGURATIVO MISTO

Il marchio figurativo misto è una composizione di elementi grafici e verbali. Si può trattare di un testo con caratteri disegnati in modo particolare o dell'elaborazione grafica di un simbolo. Con il marchio figurativo misto di solito si tutela il logo combinato alla denominazione di un'azienda. Non è rilevante che si trovi in primo piano l'elemento grafico o la scritta. Un famoso marchio figurativo misto è quello di "Redbull".

MARCHIO TRIDIMENSIONALE

Le forme e figure tridimensionali possono essere registrate come marchio, qualora si possano considerare idonee a costituire un segno distintivo. La differenza rispetto a un puro marchio figurativo è la forma tridimensionale del medesimo. Le forme possono essere tutelate come marchio qualora siano inusuali per i prodotti in questione e si distinguano dall'abituale e prevedibile. La forma è tutelabile solo se non scaturisce esclusivamente da esigenze tecniche, ma esprime la creatività del richiedente. Le forme senza un apporto creativo, p.es. sfere, cubi o forme derivanti da mere necessità tecniche, p.es. un motore, non possono essere registrate come marchio. Alcuni esempi famosi di marchio tridimensionale sono rappresentati dalla bottiglia della "Coca-Cola", la stella della "Mercedes" e la confezione del cioccolato "Toblerone".

Per le forme tridimensionali può essere richiesta anche la protezione come modello, che tutela la forma esteriore di una nuova creazione. Spesso però, per questo genere di forme si mira alla tutela come marchio, poiché esso può essere rinnovato un numero indefinito di volte, mentre la protezione come modello attribuisce un diritto di proprietà industriale limitato nel tempo (massimo 25 anni).



MARCHIO DI POSIZIONE

Un marchio di posizione consiste in un segno che viene riprodotto in una posizione specifica e ben definita su un determinato prodotto. La domanda deve essere corredata da una descrizione esauriente del posizionamento del marchio. Un marchio di posizione famoso è, per esempio, la striscia rossa, che si estende longitudinalmente lungo una calzatura, depositato dall'azienda Prada AG.



MARCHIO A MOTIVI RIPETUTI

Il marchio a motivi ripetuti è costituito da una serie di elementi che si ripetono regolarmente. Si tratta di un disegno bidimensionale. Un esempio di marchio a motivi ripetuti è la sequenza di simboli di "Louis Vuitton".



MARCHIO DI COLORE

Il marchio di colore può consistere in un unico colore o in una combinazione di colori. In tal caso viene protetta la tonalità del colore, oppure, nel caso di più di un colore, la disposizione sistematica dei colori in modo predeterminato e uniforme. Dato che i colori sostanzialmente devono essere accessibili per chiunque, solo in casi eccezionali delle singole colorazioni possono essere registrate. Fanno eccezione quei casi in cui un determinato colore è noto oltre la media e viene associato ad una determinata azienda. Uno dei marchi di colore più famosi è il colore lilla della "Milka".



MARCHIO SONORO

Un "segno" acustico può essere adatto a distinguere le merci e i servizi di un'azienda da quelli di un'altra. Di conseguenza è anche possibile tutelare determinate sequenze di suoni attraverso un marchio. I marchi sonori sono quindi dei segni acustici, melodie di riconoscimento o sequenze di suoni, che servono a far riconoscere un'azienda o istituzione. La melodia pubblicitaria di "Ricola" o il ruggito di leone della "Metro-Goldwyn-Mayer" sono esempi di marchi acustici famosi.



MARCHIO DI MOVIMENTO

Questo marchio è caratterizzato da un movimento o un cambiamento di posizione degli elementi o dei colori del marchio, ed è rappresentato tramite una sequenza di immagini bidimensionali o tridimensionali.

MARCHIO MULTIMEDIALE

Il marchio multimediale è costituito dalla combinazione di immagini e/o elementi tridimensionali e di suono. Questo marchio viene rappresentato attraverso un file audiovisivo.

MARCHIO OLOGRAFICO

Un marchio olografico è costituito da elementi con proprietà olografiche. Gli ologrammi sono immagini tridimensionali di oggetti su una superficie bidimensionale che danno l'impressione di profondità. Gli ologrammi hanno spesso una superficie argentea e scintillante color arcobaleno.

Presti attenzione a rispettare l'aspetto del marchio così come contenuto nella richiesta di registrazione. In caso di riprogettazione grafica con differenze sostanziali rispetto al design precedente è consigliato procedere ad un nuovo deposito del marchio.

→ 2.3.

COSA NON PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO?

Esistono vari impedimenti che contrastano ed ostacolano la registrazione di un marchio. In tale contesto si distinguono tra **impedimenti assoluti** (sono validi contro chiunque e vengono controllati d'ufficio) ed **impedimenti relativi** (possono essere rivendicati da terzi per ostacolare la registrazione o i diritti di un marchio).

Gli **impedimenti assoluti** escludono la registrazione di un marchio nel rispettivo registro, al fine di evitare una monopolizzazione che potrebbe nuocere al mercato. Questi impedimenti hanno lo scopo di permettere, nell'ambito dei rapporti di affari, l'utilizzo di simboli necessari alla comunicazione generale o che servano a designare il luogo, il periodo, la specie, la composizione, la destinazione, il prezzo, la quantità, il peso o il genere di un prodotto o servizio. Un marchio, quindi, non deve rappresentare una descrizione esclusiva dei prodotti o servizi per i quali è richiesto. Ad esempio, non è possibile tutelare la parola "sapone" per il prodotto "sapone". Per un prodotto finanziario invece il termine "sapone" sarebbe suscettibile di protezione giuridica. Lo stesso vale per quei termini quali "super" o "mega", che in quanto meri elogi qualitativi sono privi di capacità distintiva nei confronti degli altri fornitori.

Per i seguenti segni e/o marchi sussistono degli impedimenti assoluti alla registrazione:

- Segni che non sono rappresentabili, utilizzando una tecnologia generalmente disponibile, in una qualsiasi forma idonea a consentire alle autorità competenti e al pubblico di identificare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione.
In questo senso non è ritenuta accettabile la registrazione di un marchio olfattivo, dato che un simile marchio di norma non è rappresentabile attraverso le attuali tecnologie.
- Segni privi di carattere distintivo, ovvero segni composti esclusivamente dalle denominazioni generiche o da indicazioni che descrivono le caratteristiche dei prodotti o servizi. Tali marchi cosiddetti deboli possono facilmente essere confusi con altri segni simili. È preferibile quindi trovare un nome originale; i marchi di fantasia sono considerati tipicamente forti, p.es. Rolex.
- Segni composti esclusivamente da simboli o indicazioni che in commercio possono servire a definire la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o a descrivere altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi.
- Segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
- Segni che sono divenuti idonei ad indurre in inganno il pubblico in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi.
- Segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
- Segni in conflitto con indicazioni geografiche protette, denominazioni di origine protetta, specialità tradizionali

- garantite, menzioni tradizionali per i vini, nonché denominazioni di varietà vegetali.
- Segni che sono costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto.
 - Segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime e nomi di persone diversi dal nome del richiedente.
 - Segni che possono violare diritti d'autore, diritti di proprietà industriale o altri diritti esclusivi.
 - Segni depositati in malafede.

Gli impedimenti relativi sono basati sui diritti anteriori di terzi acquisiti in data antecedente, i quali ostacolano la registrazione di un marchio o possono comportare la cancellazione di un marchio registrato. Tra i diritti anteriori si considerano i marchi per i quali è stata depositata la domanda, i marchi registrati e quelli generalmente noti. Perciò, prima di depositare un marchio, ci si dovrebbe sempre assicurare della sua disponibilità effettuando una ricerca sui marchi. Per ulteriori dettagli si veda il capitolo 7.

Elabori una lista con possibili nomi per il Suo marchio, per avere un margine di scelta, nel caso in cui uno o più marchi siano già occupati.

→ 2.4.

PERCHÉ ESISTONO UGUALMENTE MARCHI DESCRITTIVI?

La legge in materia di protezione dei marchi ammette, in via eccezionale ed a determinate condizioni, la registrazione di indicazioni descrittive, qualora queste siano state utilizzate per lungo tempo ed in maniera intensiva come segno distintivo e nel caso in cui l'utilizzo come marchio non sia stato contestato da nessuno. La condizione indispensabile è che i consumatori non percepiscano più la parola in questione come un'indicazione descrittiva, bensì come riferimento ad una determinata azienda e/o ai suoi prodotti.

Al momento della registrazione può accadere che il richiedente debba fornire all'autorità preposta la prova dell'uso ininterrotto dell'indicazione descrittiva durante un determinato periodo di tempo. Ciò malgrado, non tutte le parole descrittive possono essere approvate come marchio. Le indicazioni che non sono "riservabili" e il cui libero utilizzo è indispensabile per il mercato sono in ogni caso escluse dalla registrazione, per esempio "auto" per i veicoli a motore o "desinfect" per i disinfettanti.

→ 2.5.

IL NOME DELL'AZIENDA PUÒ ESSERE DEPOSITATO COME MARCHIO?

Anche per un'azienda può essere interessante tutelare la propria ragione sociale come marchio e vendere i propri prodotti e servizi sotto questo nome. Il consumatore associa a un determinato marchio delle particolari caratteristiche qualitative e identifica un'azienda attraverso la propria denominazione. Depositando il nome dell'azienda come marchio, l'impresa si tutela contro potenziali imitatori che offrono prestazioni simili sotto lo

stesso segno distintivo, e sfruttano la buona reputazione dell'azienda. In tal caso si applicano le stesse regole per la registrazione degli altri tipi di marchi.

In questo contesto si segnala esplicitamente che all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese non viene svolto alcun controllo, per accertare se la denominazione aziendale scelta violi i diritti di un marchio già registrato. Ciò può essere verificato solo attraverso una precisa ricerca sui marchi. È consigliato eseguire anche una ricerca nel registro delle imprese, per controllare se non siano già iscritte altre imprese con la stessa denominazione.

→ 2.6

È AMMISSIBILE DEPOSITARE MARCHI IDENTICI O SIMILI?

Marchi identici o simili possono sostanzialmente entrare in conflitto solo se vengono registrati per prodotti e servizi simili o uguali. I marchi sono confondibili sotto due aspetti: da un lato possono presentare una quantità tale di similitudini, da impedire al consumatore di distinguere entrambi i segni. In questo caso sussiste un rischio **diretto di confusione**. In altri casi dei marchi si possono somigliare, ma avere allo stesso tempo un tal numero di caratteristiche divergenti, da permettere al consumatore di identificarli come diversi. Sulla base delle similitudini presenti, il consumatore tende però ad associarli alla medesima azienda, pur potendosi trattare di marchi appartenenti a due aziende concorrenti. Questa errata associazione di segni comporta un rischio **indiretto di confusione**.

Per valutare se sussista o meno un rischio di confusione giuridicamente rilevante, si deve sempre tenere conto anche delle effettive similitudini tra i prodotti e servizi dei marchi in conflitto: più sono grandi le coincidenze, e quindi il rischio di confusione tra due marchi, maggiori dovrebbero essere le differenze tra i prodotti e servizi, e viceversa. Solo così si può prevenire il rischio di associazione tra i segni.

Il marchio "Bounty", per esempio, è utilizzato sia da un produttore di carta da cucina, sia da un produttore di barrette di cioccolata. In questo caso è piuttosto improbabile che i due prodotti vengano confusi; perciò, i due marchi possono coesistere parallelamente. Un caso altrettanto simile è rappresentato dalla marca "Fiesta", che definisce allo stesso tempo un'automobile e uno snack.

Nel caso in cui due richiedenti volessero scegliere la stessa denominazione come marchio, da attribuire agli stessi prodotti e servizi, sarà avvantaggiata dal punto di vista giuridico la parte che per prima registrerà il marchio. È decisiva la data della richiesta: a partire dal giorno in cui è stata depositata la domanda di registrazione diviene attivo il diritto esclusivo per l'uso del marchio con riferimento ai prodotti e servizi indicati.



Bisogna fare attenzione che la data di deposito di un marchio ha un ruolo decisivo: in caso di domande di registrazione identiche i diritti saranno assegnati a chi ha depositato per primo.

→ 2.7

CONFONDIBILITÀ TRA MARCHI: IDENTITÀ E SOMIGLIANZA

Per stabilire se due marchi siano confondibili tra loro, occorre in primo luogo verificare se vi sia uguaglianza o somiglianza tra i prodotti e servizi rivendicati. In seguito, si esegue una comparazione tra i segni, che può condurre a tre risultati: identità, somiglianza o dissomiglianza.

Il **rischio di confusione** tra marchi si presenta in caso di uguaglianza o somiglianza visiva (dell'immagine e della scrittura), fonetica (del suono) e concettuale (del significato) dei segni.

In una situazione conflittuale tra due marchi conta esclusivamente l'impressione generale che essi fanno percepire. La comparazione deve, quindi, riguardare i segni nel loro complesso. Nella valutazione complessiva svolgono un ruolo importante anche il territorio nel quale i segni sono protetti e il pubblico di riferimento. La percezione di somiglianza, infatti, può variare da uno Stato all'altro a causa di differenze di pronuncia o di comprensione dei marchi.

Nell'ambito della comparazione **visiva** è importante osservare, in primo luogo, che il pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso rispetto agli altri elementi. Nel caso dei marchi denominativi, questa comparazione è basata sull'analisi del numero e sulla sequenza di caratteri o lettere, sulla posizione delle lettere ed il numero di parole. In presenza di elementi figurativi, viene verificato se questi siano diversi e quindi se la struttura dei marchi (forma, colori, contrasto, ombreggiatura ecc.) non coincida.

Le parole "ARTEX" e "ALREX" sono state considerate visivamente simili, perché composte da cinque lettere identiche, poste nello stesso ordine (A-R-EX), mentre l'unica differenza sono le lettere T e R in diverse posizioni.

La comparazione dal punto di vista **fonetico** si basa in particolare sul numero e sulla sequenza di sillabe che compongono i marchi. Il ritmo e la cadenza abituali nella pronuncia delle parole svolgono un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Nei marchi denominativi l'identità sonora viene determinata anche dalla sequenza delle vocali che, in caso di corrispondenza, comporta spesso degli equivoci, p.es. "VITAFRUT" e "VITAFRUIT".

Per quanto attiene la comparazione a livello **concettuale**, viene accertato se un marchio abbia un significato, ovvero lo evochi o lo rappresenti a seguito delle parole e delle immagini che contiene. Per i marchi denominativi questo controllo viene eseguito cercando un significato in dizionari o enciclopedie nella lingua del territorio di riferimento. Per i marchi composti da simboli, forme e figure il significato è rappresentato da ciò che questi elementi figurativi rappresentano.

Se questo significato coincide in due marchi in conflitto, essi possono essere confusi tra loro. Al contrario, un significato nettamente differente può compensare le altre caratteristiche comuni di un marchio: per questo motivo i due marchi "QUICK" e "BLICK" sono stati dichiarati non confondibili.

→ 2.8

COSA SONO I MARCHI RINOMATI?

I marchi sono sostanzialmente tutelati solo per i prodotti e servizi per i quali sono stati registrati e per i quali vengono effettivamente usati. C'è una sola eccezione a questa regola: il cosiddetto marchio "rinomato". Un marchio si considera rinomato quando gode di grande stima, basata su un elevato grado di notorietà e su una reputazione positiva di qualità.

La particolarità del marchio rinomato consiste nel fatto che il titolare può impedire l'uso del suo marchio per qualsiasi tipo di prodotto o servizio, quindi non solo per quelli elencati nella richiesta. In tal caso, la tutela si estende a tutto l'elenco delle classi.

Il titolare del marchio deve però fornire la prova che l'uso del segno da parte di terzi metta a rischio la capacità distintiva del proprio marchio o che sfrutti la sua reputazione ed immagine.

Di solito, per la pubblicità dei marchi rinomati vengono impiegate risorse più consistenti del normale. Ulteriore caratteristica di questi marchi è rappresentata dal fatto che l'acquisto dei prodotti da essi contrassegnati dona al compratore un certo prestigio. Troviamo molti esempi nell'ambito dei generi di lusso (marchi come "Gucci" o "Ferrari"), ma anche nell'ambito dei comuni beni di consumo un marchio può raggiungere lo status di "rinomato".

→ 2.9

È POSSIBILE "RISERVARE" UN MARCHIO PRIMA DI UTILIZZARLO?

Un marchio non deve necessariamente essere utilizzato subito dopo la richiesta di registrazione. È possibile, quindi, "riservare" l'utilizzo di un marchio presentando la domanda di registrazione all'Ufficio competente, senza iniziare subito ad utilizzarlo nell'attività commerciale.

Tuttavia, il marchio deve essere effettivamente usato entro cinque anni dalla registrazione ufficiale (c.d. **onere d'uso**), altrimenti terzi possono far valere l'eccezione di non uso, con l'eventuale conseguenza della perdita dei diritti. L'onere d'uso si riferisce a tutti i prodotti e servizi per cui il marchio è registrato: i diritti possono andare persi anche in parte, cioè per determinati prodotti e servizi. Mentre p.es. negli USA l'ufficio competente controlla l'uso commerciale dei marchi e revoca i diritti nel caso di mancato utilizzo, in Italia tale controllo non avviene automaticamente, ma solo su iniziativa di un terzo.

Riservare un marchio già prima del suo utilizzo commerciale può avere senso se il segno è già stato sviluppato, e si vuole tutelarne ancora prima di espandere l'attività economica.

Se però il richiedente deposita il marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo ai fini commerciali, allo scopo di impedire a terzi di farne uso, si può configurare una situazione di registrazione in malafede. In tal caso il marchio è nullo. Questa nullità può essere proposta davanti ad un tribunale o all'ufficio dei marchi competente (vedere capitolo 5) in qualsiasi momento, senza dover aspettare il decorso dei cinque anni.

→ 2.10

UTILIZZO DI MARCHI NON REGISTRATI

I diritti di marchio possono nascere anche dal solo uso di un segno distintivo. Ogni simbolo idoneo a costituire un marchio può quindi ottenere una tutela, piena o limitata, anche senza la registrazione nell'apposito registro. In questo caso si parla di **"marchi di fatto"**, ovvero marchi i cui diritti si acquisiscono attraverso l'uso. Un segno distintivo può ottenere tale tutela solo se il suo titolare può provare di averlo utilizzato in modo continuativo e che il segno stesso goda di un effettivo grado di notorietà.

In caso di "marchio di fatto" avente notorietà nazionale, ovvero utilizzato non esclusivamente a livello locale, il titolare potrà opporsi alla registrazione di un marchio successivo.

Il titolare di un "marchio di fatto" che, invece, è usato e conosciuto in ambito esclusivamente locale, avrà il diritto di continuare ad usarlo nello stesso ambito (ovvero per i prodotti per cui è stato impiegato e nei territori dove è stato diffuso), anche se un terzo abbia ottenuto in seguito la registrazione di un marchio identico o simile. Si verificherà, quindi, una coesistenza del marchio di fatto e di quello successivamente registrato. Infatti, il titolare del marchio registrato successivamente dovrà tollerare la continuazione dell'uso locale del marchio di fatto. Tuttavia, per il titolare del marchio di fatto con uso meramente locale non sarà possibile ampliarne la sfera di utilizzo sia in termini geografici che quantitativi. È sempre preferibile registrare il proprio marchio, in quanto il deposito comporta una tutela giuridica molto più ampia e certa. Al contrario di ciò che accade in Italia, altri Paesi non riconoscono nessuna tutela al marchio di fatto e, pertanto, in tali Paesi è assolutamente necessario procedere alla registrazione.

Qualora rilevi un utilizzo illecito del suo marchio da parte di terzi, si rivolga ad uno specialista di diritto del marchio e stabilisca la strategia per difendere.

→ 2.11

MARCHI DIVENUTI CONCETTI GENERICI

Un marchio diviene un concetto generico quando nel corso del tempo perde una delle sue più importanti caratteristiche, ovvero il carattere distintivo, non essendo quindi più idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un determinato imprenditore da quelli di altri concorrenti (cd. rischio di volgarizzazione). Dal punto di vista del consumatore, il marchio non contraddistingue più il prodotto o servizio di un'impresa ma definisce in maniera autonoma e quasi "monopolistica" un'intera categoria di prodotti o servizi.

Si tratta di marchi dotati di una notorietà maggiore (p.es. "Tempo" per i fazzoletti di carta o "Aspirina" per gli antidolorifici in pastiglia), che rischiano di perdere la tutela giuridica, poiché sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente.

Tuttavia, si deve anche tenere conto che la maggior parte dei cosiddetti concetti generici continua a godere della tutela del marchio. E questo perché il marchio normalmente non diventa concetto generico in tutta la sua zona operativa, ma soltanto in determinate aree limitate.



Proprio per questo motivo la società "Google" non ha apprezzato la creazione del verbo "googlare" col significato di "fare una ricerca sul web", intravedendo in questo fenomeno un primo passo verso la creazione di un concetto generico. Al fine di contrastare il pericolo di volgarizzazione del marchio, la società si è attivata per far utilizzare il termine solo in riferimento al motore di ricerca "Google" e mai in senso generico.

Alcuni esempi famosi di marchi divenuti concetti generici sono: "Nylon" per fibre poliammidiche, "Walkman" per gli apparecchi portatili da riproduzione musicale e "Biro" per le penne a sfera.

→ 2.12

MARCHIO COLLETTIVO E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Di norma un marchio contrassegna i prodotti o servizi di un singolo imprenditore e li distingue da quelli della concorrenza. Accanto a questo cosiddetto **marchio individuale**, è possibile anche depositare un **marchio collettivo oppure di certificazione, per contraddistinguere i prodotti e servizi di una pluralità di produttori.**

Per ottenere la registrazione di un marchio collettivo o di certificazione, a differenza di un marchio individuale, è necessario predisporre un **regolamento d'uso** del marchio, che comprenda precise informazioni stabilite dalla legge, come ad esempio i prodotti o servizi contemplati dal marchio, i soggetti legittimati ad usare il marchio, le condizioni d'uso, i controlli nonché le eventuali sanzioni in caso di infrazione delle norme del regolamento.

MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo è un segno che contraddistingue i prodotti e servizi offerti dai membri di associazioni di categoria e consorzi, e li distingue da quelli di altre imprese non aderenti.

A differenza del passato, questo marchio non possiede più la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi, che invece è stata attribuita al nuovo marchio di certificazione. Oggi la sua funzione è quella di precisare l'origine "commerciale" di determinati prodotti o servizi, informando il consumatore del fatto che il fabbricante dei prodotti o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione, rispetta uno specifico regolamento d'uso e pertanto ha il diritto di utilizzare il marchio.

Al contrario del marchio d'impresa individuale, un marchio collettivo può consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti e servizi. In tal caso, qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso.

Un marchio collettivo molto importante in Alto Adige è, ad esempio, il marchio di Qualità Alto Adige della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.



MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

A differenza del marchio d'impresa individuale e del marchio collettivo, il marchio di certificazione ha la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi (es. in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche di questi).

Titolari di un marchio di certificazione possono essere le persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine,

la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi, a condizione che questi soggetti non svolgano un'attività commerciale che comporti la fornitura dei prodotti o servizi certificati.

Il titolare di un marchio di certificazione ha pertanto l'obbligo di neutralità, in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica. Potrà certificare i prodotti e i servizi che altri offriranno, ma non potrà utilizzare egli stesso il marchio di certificazione per i propri prodotti e servizi.

In Italia, analogamente al marchio collettivo, anche il marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti e servizi. In tal caso va considerato però che il marchio di certificazione dell'Unione Europea non lo consente e pertanto in caso di estensione all'UE la domanda di registrazione verrebbe respinta.

Un marchio di certificazione molto importante in Europa è, ad esempio, il marchio figurativo dell'Unione Europea per i prodotti biologici.



→ 2.13

MARCHIO OMBRELLO ALTO ADIGE E MARCHIO DI QUALITÀ ALTO ADIGE

Il marchio ombrello Alto Adige è un marchio figurativo registrato, composto dalla scritta "Alto Adige" o "Südtirol", elaborata ad hoc, dai colori predefiniti e dal panorama stilizzato dell'Alto Adige.

Il marchio ombrello serve a presentare in modo uniforme i prodotti e servizi della Provincia di Bolzano. Il titolare è la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige che disciplina e controlla l'uso del marchio.

Il requisito più importante per poter utilizzare il marchio ombrello Alto Adige è la capacità di consolidare e rafforzare l'immagine dell'Alto Adige, nonché l'identità del marchio collettivo.

Per le imprese del settore produttivo e di servizi è previsto l'uso del marchio di localizzazione "Impresa dell'Alto Adige". Esso informa che l'impresa è insediata in Alto Adige. Diversamente dal marchio ombrello il segno "Impresa dell'Alto Adige" può essere utilizzato solo per la comunicazione d'impresa (p.es. su carta intestata) e non sui prodotti stessi.

I prodotti agricoli ed alimentari, qualora soddisfino i requisiti di qualità imposti negli specifici disciplinari, possono essere contrassegnati con il marchio di qualità. Esso garantisce un livello qualitativo superiore come pure l'origine altoatesina delle merci. I requisiti di qualità sono nettamente superiori rispetto a quanto richiesto dagli standard di legge e sono verificati rigorosamente da enti di controllo indipendenti. Con l'approvazione del marchio di qualità, l'Alto Adige si pone all'avanguardia in tutta Europa.



Il marchio di qualità è graficamente armonizzato con il marchio ombrello. Ciò consente di affermare un'immagine unitaria dell'Alto Adige sul mercato e di sviluppare importanti sinergie di promozione dei prodotti agroalimentari tipici della regione.

Tra i prodotti alimentari che possono essere contrassegnati dal marchio di qualità figurano: piccoli frutti, ciliegie, albicocche, pane, strudel di mele, prodotti da forno e paste alimentari, verdure, patate, grappa, birra, erbe aromatiche, miele, latte e prodotti caseari, uova, carne e prodotti a base di frutta (p.es. succo di mela, frutta secca e sidro). Per la Mela Alto Adige IGP, lo Speck Alto Adige IGP, lo Schüttelbrot Alto Adige IGP ed il Vino Alto Adige DOC trovano impiego specifiche regole di applicazione del marchio ombrello.

→ 2.14

COSA SIGNIFICANO I SIMBOLI "®", TM E "©"?

I marchi sono spesso provvisti del simbolo "®". Si tratta di un contrassegno che sottolinea l'avvenuta registrazione del marchio. Il simbolo è l'abbreviazione di "registered" (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame, è stato iscritto nel registro dei marchi ed è stato attribuito un numero di registrazione. Fondamentalmente l'impiego del contrassegno è libero e non obbligatorio.

Il simbolo TM deriva dai paesi anglofoni ed è l'abbreviazione di "trademark" (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora iscritti nel registro dei marchi e definitivamente tutelati.

Il simbolo © è invece l'abbreviazione di "copyright" ed indica la presenza di diritti d'autore. L'utilizzo esplicito del contrassegno per il copyright non è necessariamente indispensabile, ma serve piuttosto a sottolineare il fatto che si rivendicano dei diritti d'autore, per sé o per altri.



Segnali al pubblico che il suo marchio è protetto e utilizzi gli specifici contrassegni per i diritti di protezione.

→ 2.15

LA TUTELA DEL MARCHIO IN INTERNET

Internet è come una vetrina per l'impresa, nella quale può presentare sé stessa e i suoi prodotti e servizi. Questa possibilità di affermare e rafforzare la propria immagine e notorietà può essere molto preziosa, ma comporta anche rischi.

L'uso di un marchio in internet, accessibile in tutto il mondo, comporta il rischio di conflitti tra persone o imprese di diversi Paesi, che a loro volta possono avere marchi registrati uguali o simili per prodotti identici o affini, o altri diritti di proprietà industriale. Le soluzioni non sono facili da trovare e in più variano da Paese a Paese.

Inoltre, possono sorgere dei conflitti tra marchio e **"nome a dominio"** (c.d. domain name), cioè il nome che viene registrato ed utilizzato per identificare un determinato sito internet. Il nome a dominio è composto da una sequenza di lettere e/o numeri, separati da punti, combinati in modo da essere facilmente memorizzati. Sotto il profilo tecnico, il nome a dominio è costituito da una estensione di primo livello (top-level domain), che consiste in una sigla (es.: .it, .eu, .com), e da una estensione di secondo livello (second-level domain), ovvero il nome scelto ed attribuito dall'utente.

Il nome a dominio può essere visto come un'insegna dell'impresa che presenta i propri prodotti e servizi in uno spazio virtuale. Pertanto, può essere utilizzato similmente ad un marchio per rafforzare il posizionamento dell'impresa nel mercato; in questo contesto viene considerato, anche dalla legge e dalla giurisprudenza, come un vero e proprio "segno distintivo".

Tra marchio e nome a dominio esiste quindi un collegamento, in quanto la normativa stessa vieta espressamente di registrare ed usare come proprio nome a dominio un marchio altrui e, viceversa, la registrazione di un marchio può entrare in conflitto con l'uso di un nome a dominio identico o simile che riconduca ad un sito internet per prodotti e servizi identici o affini.

La possibilità di contestare l'uso di un nome a dominio identico o simile al proprio marchio dipende sia dall'affinità o identità dei prodotti e servizi per i quali viene utilizzato, sia dall'estensione territoriale del dominio. Sulla base di un marchio nazionale italiano sarà possibile, ad esempio, opporsi alla registrazione e all'utilizzo di un domain name avente estensione ".it" o ".eu", attraverso il quale viene svolta un'attività commerciale uguale o analoga.

A tal fine il titolare del marchio potrà avere diverse alternative per opporsi all'uso e alla registrazione del nome a dominio in conflitto con il proprio marchio, tra cui la possibilità di attivare una procedura amministrativa, se prevista dalla competente Registration Authority, per ottenere la cancellazione o riassegnazione del nome a dominio registrato e utilizzato in malafede.

La Camera di commercio di Bolzano non è competente in materia di nomi a dominio. Tuttavia, si consiglia di effettuare una ricerca marchi prima di scegliere un nome a dominio.



03.

LA VIA
VERSO IL
MARCHIO

03. LA VIA VERSO IL MARCHIO

→ 3.1. DOVE È VALIDO UN MARCHIO?

Il marchio è un diritto di protezione limitato geograficamente. La sua validità si estende ai Paesi per i quali è stata fatta richiesta di registrazione. Ad oggi esistono tre procedure di registrazione: la domanda per **marchio nazionale**, la domanda per **marchio dell'UE** e la domanda per **marchio internazionale**.



IL MARCHIO NAZIONALE IN ITALIA

La tutela conferita ad un marchio registrato in Italia si estende a tutto il territorio italiano. Non è possibile proteggere un marchio solo in una determinata Regione o Provincia; a livello geografico l'ambito di tutela più piccolo è rappresentato dal marchio nazionale.

In base ad una Convenzione bilaterale tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, i marchi registrati sul territorio italiano vengono riconosciuti anche a San Marino e viceversa.

IL MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il marchio dell'Unione europea (chiamato anche marchio UE o marchio europeo) è un segno distintivo con validità nell'intera Unione Europea, finalizzato all'identificazione ed alla distinzione di merci e servizi in ambito europeo.

Un marchio dell'Unione Europea ha **carattere unitario** e produce gli stessi effetti in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Questo significa che può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, annullato o decadere soltanto per l'intero territorio dell'Unione Europea.

È possibile ottenere la protezione di un marchio UE in aggiunta alla registrazione di un marchio nazionale. Ne consegue che, nonostante la registrazione di un marchio UE, i marchi nazionali fino ad ora registrati continuano a mantenere la loro validità.

IL MARCHIO INTERNAZIONALE

L'impresa che oltre ad agire fuori dai confini nazionali, è attivo anche al di fuori dei confini europei, dovrebbe prendere in considerazione una registrazione internazionale del proprio marchio. L'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization) offre la possibilità di registrare un marchio in circa 130 Paesi firmatari dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo.

Il presupposto per la richiesta di un marchio internazionale è il deposito di una **domanda di base**, che può essere una domanda di marchio nazionale o una domanda di marchio dell'UE. È altresì possibile registrare un marchio internazionale sulla base di un precedente marchio nazionale o europeo già registrato.

Protegga il suo marchio in modo completo mediante una registrazione nazionale, UE e/o internazionale!

A differenza del marchio UE, il marchio internazionale non ha una validità unitaria per tutti i Paesi designati. L'Ufficio marchi nazionale di ogni singolo Paese dovrà esaminare la richiesta e potrà decidere in autonomia se accettare o respingere la registrazione del marchio per il rispettivo territorio.

Il marchio internazionale perde la validità solamente nei Paesi in cui l'Ufficio competente rifiuta la registrazione; negli altri Paesi la tutela resta in vigore.

→ 3.2.

QUANDO È OPPORTUNO REGISTRARE UN MARCHIO?

La registrazione di un marchio dovrebbe avvenire il più presto possibile, poiché la data di deposito della domanda determina l'inizio della tutela del marchio in caso di registrazione dello stesso. Se, ad esempio, imprese differenti depositano come marchio due denominazioni identiche, con riferimento agli stessi prodotti e servizi, è decisiva la data della richiesta: il marchio anteriore prevale su quello posteriore.

→ 3.3.

IL DIRITTO DI PRIORITÀ?

Chiunque abbia regolarmente depositato, in uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, una domanda di marchio, durante i successivi **sei mesi** può fruire di un **diritto di priorità** per effettuare il deposito di una successiva domanda di marchio nazionale, europeo o internazionale, riguardante il medesimo marchio.

Sulla base di una prima domanda di registrazione nazionale, la protezione può quindi essere estesa ad altri Paesi nei quali è previsto l'uso di tale marchio. Se, per esempio, durante questi sei mesi un'impresa o un altro soggetto privato deposita all'estero lo stesso marchio per prodotti e servizi identici, il richiedente in questione potrà far valere il diritto di priorità del suo Paese di origine: in questo caso il marchio gli verrà aggiudicato anche all'estero e l'eventuale soggetto straniero sarà obbligato a ritirare il suo marchio.

→ 3.4.

COME E DOVE SI PUÒ DEPOSITARE UN MARCHIO?

I **marchi nazionali** possono essere depositati di persona presso qualsiasi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, a scelta, direttamente presso il competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma, attraverso il rispettivo portale dei servizi online.

Le richieste consegnate alle Camere di commercio vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale esegue un esame in ordine cronologico. La domanda di registrazione è esaminata esclusivamente per valutare se

il marchio soddisfi tutti i requisiti necessari per la registrazione (vedere capitolo 1.7). L'Ufficio dei marchi non esegue alcuna valutazione di novità o originalità del marchio.

Dopo l'esame di merito preliminare, se non vengono riscontrate irregolarità, la domanda viene pubblicata nel bollettino ufficiale ed inizia il cosiddetto "periodo di opposizione". Entro tre mesi dalla pubblicazione i titolari di diritti anteriori possono presentare un'opposizione alla registrazione (vedere capitolo 5.1)

Tra la richiesta e la consegna del certificato attestante la registrazione del marchio, se la domanda non viene contestata, di solito decorre un periodo compreso tra i sei e gli otto mesi. Va ricordato che per il richiedente tutti i diritti derivanti dal deposito del marchio hanno piena validità dalla data della domanda.



Il **marchio europeo** può essere richiesto direttamente presso l'EUIPO – l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale ad Alicante (Spagna). La domanda può essere inviata esclusivamente online. In tal caso non è necessario depositare in precedenza un marchio nazionale.

L'iter di registrazione è simile a quello del marchio nazionale e prevede il periodo di opposizione di tre mesi.

Il vantaggio della registrazione di un marchio dell'UE consiste nel conseguimento "automatico" della tutela in tutti i Paesi membri attraverso un'unica procedura; nel caso di un allargamento dell'UE, la tutela si estende automaticamente a tutti i "nuovi" Paesi.

In caso uscita di un Paese dall'UE normalmente vengono siglati specifici accordi. Con riferimento alla Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'UE non ha comportato una perdita dei diritti di marchio acquisiti, poiché per ogni marchio europeo valido sono state create delle registrazioni nazionali speciali con effetto sul territorio inglese.

Il **marchio internazionale** è amministrato invece dall'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) di Ginevra e può essere registrato sulla base di un marchio nazionale oppure di un marchio dell'UE. La domanda di registrazione va presentata, tuttavia, presso l'Ufficio dove è stato richiesto il marchio di base.

Se la domanda di base è italiana, è possibile rivolgersi presso le Camere di commercio o, a scelta, direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. L'Ufficio inoltra in seguito la richiesta alla WIPO di Ginevra. Se la domanda di base è europea, il marchio internazionale dovrà essere richiesto online presso l'EUIPO, che in seguito inoltrerà la richiesta alla WIPO.

L'Organizzazione mondiale WIPO iscrive il marchio nel registro internazionale e lo pubblica sulla "Gazette des Marques Internationales", nella quale sono indicati anche i Paesi per i quali è stata richiesta la tutela. Esiste anche la possibilità di ampliare, in un secondo momento, il numero dei Paesi in cui il marchio è protetto.

Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai procedimenti di esame di tutti i Paesi nei quali è richiesta la tutela. Se in uno o più Paesi dovesse sussistere un motivo di impedimento, p.es. l'esistenza di marchi con efficacia anteriore, la richiesta sarà respinta e il richiedente sarà informato dei diritti di protezione contrastanti. Indipendentemente da ciò, il marchio internazionale resta valido negli altri Paesi scelti (a differenza del marchio dell'UE).

→ 3.5.

QUANTO COSTA LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

I costi da affrontare dalla domanda fino alla registrazione di un marchio variano a seconda del numero delle classi di prodotti e di servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio. I costi dipendono anche in misura considerevole dal numero di Paesi per i quali si desidera ottenere la protezione. In tal senso, la domanda di registrazione di un marchio dell'UE o internazionale è molto più costosa rispetto a quella di un marchio nazionale, valido soltanto in Italia. Nel caso di un marchio internazionale l'ammontare delle tasse di registrazione varia anche da Paese a Paese. Un marchio registrato è valido per dieci anni e, qualora si voglia mantenere in vita il diritto di protezione, può essere rinnovato un numero indefinito di volte, previo pagamento di una tassa. A differenza dei brevetti, non vi sono tasse annuali da versare per il mantenimento della tutela. Ai suddetti costi si aggiungono le eventuali spese legali, qualora si incarichi un avvocato di eseguire il deposito del marchio.

Calcoli opportunamente i costi della Sua domanda di registrazione! Questi dipendono non solo dal numero delle classi di prodotti e servizi ma anche dal numero di Paesi designati.

||||| 04.

VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL MARCHIO

04. VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL MARCHIO

→ 4.1.

QUALI VANTAGGI DERIVANO DALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

Chi utilizza un marchio dovrebbe farlo anche registrare. Il deposito di un marchio rappresenta la via più sicura per assicurarsi un **diritto esclusivo e monopolistico** sul proprio segno. Ne consegue che terze parti, nell'ambito di un'attività commerciale, non possono usare un segno identico o simile ad un marchio già protetto, con riferimento agli stessi prodotti e servizi tutelati.

Una registrazione efficace del marchio ne facilita anche la difesa contro imitatori che vogliono approfittare del suo successo economico. Inoltre, l'iscrizione del marchio nell'apposito registro pubblico ne facilita la reperibilità e aiuta quindi ad evitare violazioni accidentali.

Un marchio non garantisce solamente la tutela giuridica del nome per i prodotti e i servizi offerti da un'azienda. Sostenuto da un'efficace gestione e da una costante strategia del marchio, esso può anche contribuire ad un **notevole accrescimento del valore** di un'impresa. Un buon marchio crea fiducia nella qualità dei prodotti e servizi del fornitore e rafforza la fidelizzazione dei clienti. Inoltre, un marchio affermato permette al titolare un maggior spazio di manovra nella politica dei prezzi: più un marchio è conosciuto e maggiore è la capacità di evidenziare l'unicità del prodotto e servizio rispetto alla concorrenza, tanto più sarà flessibile l'azienda nel fissare i prezzi. In questo senso il marchio rappresenta per l'impresa un enorme valore patrimoniale.

Sorvegli regolarmente il suo marchio per poter procedere in tempo contro eventuali violazioni!

→ 4.2.

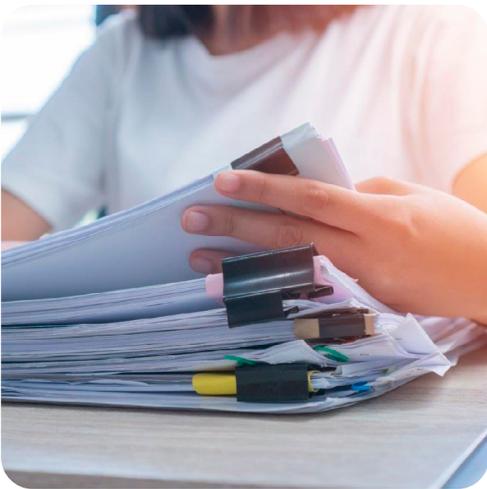
IL VALORE DI UN MARCHIO

Il valore di un marchio non si può determinare a livello generale. Fondamentalmente vale il principio che un marchio registrato con un forte carattere distintivo è tanto più pregiato, quanto più si è affermato presso i suoi destinatari. I nuovi marchi scarsamente conosciuti raggiungono un valore patrimoniale che non supera l'ammontare dei costi di registrazione (comprese eventuali spese accessorie). Il valore di un marchio non ha limiti di grandezza: un marchio forte può essere molto pregiato e in certi casi esso può costituire il bene immateriale più prezioso di una società.

→ 4.3.

QUALI VANTAGGI OFFRE UNA LICENZA DI MARCHIO?

Il contratto di licenza di un marchio consente al licenziatario di "prendere in affitto" il marchio dal licenziante (titolare del marchio). Il titolare possiede i diritti esclusivi per il marchio e può decidere chi può utilizzarlo e in che modo. Attraverso un apposito contratto di licenza il licenziante concede al licenziatario i diritti di utilizzazione del proprio marchio per un determinato periodo di tempo. La licenza può essere concessa anche solo per una parte delle classi di prodotti e servizi, per i quali il marchio è registrato, oppure per l'intero elenco delle medesime. Il contratto di licenza, oltre a disciplinare l'utilizzo del marchio, stabilisce anche il compenso da versare da parte del licenziatario e le eventuali sanzioni in caso di inadempimenti contrattuali.



I due tipi di licenza più importanti sono:

LICENZA SEMPLICE:

È caratterizzata dal fatto che il licenziante può concedere la licenza a più licenziatari. Inoltre, il titolare può continuare a usare il marchio anche per conto proprio.

LICENZA ESCLUSIVA:

Il licenziante concede la licenza ad un solo licenziatario e non è autorizzato a concederne altre. In aggiunta non può più usare il marchio per conto proprio.

Anche un marchio europeo o internazionale può essere oggetto di un accordo di licenza. In questo caso la licenza, oltre che nel contenuto e nella durata, potrà essere limitata anche territorialmente; p.es. il marchio può essere concesso in licenza solo per alcuni Paesi.

→ 4.4.

IL TRASFERIMENTO DEI DIRITTI SUL MARCHIO

I marchi si possono trasferire a terzi anche mediante vendita, donazione oppure eredità. Soprattutto nel caso di fusioni o incorporazioni di aziende si rende necessario regolare i diritti sui marchi attraverso un apposito trasferimento. Questo vale anche nel caso di cancellazione di un'impresa: qualora un terzo sia interessato a proseguire nell'utilizzo del segno, sarà fondamentale trasferire i diritti sul marchio.

Il trasferimento dei diritti sul marchio deve essere sempre comunicato all'Ufficio dei marchi competente tramite un'apposita richiesta. In Italia è necessario comprovare il passaggio di proprietà dal precedente titolare al novo proprietario per mezzo di un specifico atto.

☪ 05.

LA DIFESA DEI DIRITTI SUL MARCHIO

05.

LA DIFESA DEI DIRITTI SUL MARCHIO

→ 5.1.

POSSIBILI REAZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DI DIRITTI

Una violazione dei diritti di marchio può avvenire in diversi modi. Il titolare di un marchio può trovarsi di fronte a prodotti identici o affini che sono contrassegnati in modo molto simile ai suoi e che traggono in inganno il cliente, ledendo l'immagine della sua impresa. Oppure può capitare che qualcuno presenti una domanda di registrazione per un marchio uguale o simile per prodotti identici o affini senza avere ancora iniziato l'uso del marchio stesso. A seconda della situazione ci sono diverse possibilità per far valere i propri diritti.

In primo luogo, si può provare a rivolgersi direttamente al concorrente con una **diffida**, nella quale si afferma di essere titolari di un diritto sul marchio e si intima quest'ultimo a rispettarlo.

Se questo primo approccio risultasse inefficace, sono disponibili i rimedi descritti in seguito.



OPPOSIZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA

Nei confronti dei marchi che si trovano ancora nella fase di domanda (non ancora registrati) è possibile presentare un'**opposizione in via amministrativa**. Se il titolare di un marchio si accorge che qualcuno sta chiedendo la registrazione di un marchio molto simile o addirittura uguale al suo per prodotti e servizi identici o affini, può far valere il suo diritto anteriore, rivolgendosi direttamente all'Ufficio dei marchi competente.

L'opposizione deve essere presentata in forma scritta direttamente all'Ufficio dei marchi competente (UIBM, EUIPO ecc.), con motivazione ed entro **tre mesi** dalla pubblicazione della nuova domanda di registrazione nell'apposito bollettino.

La procedura di opposizione prevede la possibilità per le parti coinvolte di raggiungere un accordo di conciliazione entro i primi due mesi, in modo da risolvere la contestazione in via amichevole. In assenza di accordo tra le parti, l'esaminatore incaricato sarà tenuto a decidere l'opposizione sulla base delle argomentazioni inviate dalle parti. I marchi saranno valutati al fine di stabilire se possano essere confusi sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, con riferimento ai prodotti e servizi rivendicati.

L'opposizione può concludersi con l'accoglimento totale, comportando in tal caso il rigetto della nuova domanda di marchio, oppure con un accoglimento parziale che può consistere nella cancellazione di parte dei prodotti e servizi rivendicati o di alcune classi.

Se l'esaminatore non ritiene fondata la contestazione, l'opposizione viene respinta e la nuova domanda di marchio potrà essere accolta.

NULLITÀ E DECADENZA IN VIA AMMINISTRATIVA

Recentemente sono state introdotte anche in Italia le procedure di **nullità e decadenza** per marchi, aventi come scopo quello di cancellare i marchi già registrati (non più in fase di domanda) e che sono ritenuti contrari alla normativa. Come per l'opposizione, anche queste procedure devono essere presentate in forma scritta e direttamente all'Ufficio dei marchi competente.

La nullità può essere richiesta per le registrazioni di marchio identiche o simili a marchi anteriori, richieste in malafede, prive di carattere distintivo o considerate ingannevoli e illecite (vedere capitolo 2.3). La decadenza può essere richiesta, invece, in seguito alla perdita della capacità distintiva (vedere capitolo 2.11), per sopravvenuta ingannevolezza o mancato uso del marchio.

Le due procedure producono gli effetti in momenti differenti: la dichiarazione di nullità cancella la registrazione dal registro dei marchi con effetto retroattivo alla data di domanda del marchio, mentre la dichiarazione di decadenza cancella il marchio a partire dalla data di presentazione della domanda di decadenza.

TUTELA CIVILE

I diritti di proprietà industriale possono essere tutelati in sede civile davanti al competente Tribunale delle imprese. I Tribunali delle imprese sono stati istituiti nel 2012 presso le Sezioni Specializzate delle Corti d'Appello dei Capoluoghi di ogni regione. Per l'Alto Adige è competente il tribunale delle imprese di Trento.

In presenza di particolari presupposti e cioè la probabile esistenza di un diritto (c.d. *fumus boni iuris*) ed il pericolo di incorrere in un danno (c.d. *periculum in mora*), il soggetto interessato può ottenere una tutela giuridica in tempi brevi. In caso d'urgenza è possibile, infatti, rivolgersi al giudice competente e chiedere l'applicazione delle cosiddette **misure cautelari**.

Queste misure cautelari consentono di far cessare immediatamente la violazione dei diritti in questione e possono essere di vario tipo:

- **l'inibitoria**: è finalizzata a vietare la produzione ed immissione nel commercio dei prodotti asseritamente contraffatti;

- con il **sequestro** si dispone il ritiro dei prodotti contraffatti già immessi in commercio;
- **la descrizione**, invece, è mirata a conservare gli elementi di prova di una violazione, quando sussiste il rischio che questi vadano persi o distrutti.

Se, ad esempio, nell'ambito di una fiera venissero esposte merci contraffatte che violano i diritti di marchio di terzi, il titolare dei diritti potrebbe richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Previa azione civile quest'ultimo potrebbe procedere alla descrizione della merce, ossia all'acquisizione delle prove della violazione del diritto e porre i sigilli ai prodotti oggetto della descrizione presso lo stand fieristico.

Le misure cautelari rappresentano, tuttavia, delle decisioni provvisorie. Esse hanno lo scopo di evitare gli effetti negativi causati dal protrarsi della contraffazione e di rimediare agli svantaggi derivanti da un eventuale processo (p.es. costi elevati, tempi lunghi ecc.). In aggiunta non consentono di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Per ottenere il riconoscimento completo dei propri diritti è necessario instaurare un successivo giudizio ordinario di merito, come mostrato di seguito.

Il soggetto interessato può proporre un'**azione di contraffazione**, nell'ambito di un procedimento civile al fine di vietare a terzi l'uso illecito del segno per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato il proprio marchio. In questa sede il giudice può anche fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva del provvedimento. In aggiunta si potranno altresì presentare eventuali richieste di risarcimento del danno subito.

In alternativa e/o in aggiunta a quanto sopra indicato, è possibile agire in **giudizio per far dichiarare la nullità o decadenza di un diritto di proprietà industriale**, o per rivendicare la titolarità di un marchio registrato in mala-fede da terzi.

L'azienda colpita da tali provvedimenti subirà, come conseguenza aggiuntiva, evidenti danni all'immagine.

TUTELA PENALE

In determinati casi, la legge prevede altresì una tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, potrà essere punito con la reclusione ed una multa pecuniaria assai elevata il soggetto ritenuto colpevole della contraffazione, dell'alterazione o dell'uso di marchi o segni distintivi, ovvero della introduzione o messa in vendita nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi. In tali casi è sempre prevista la confisca della merce contraffatta.

Qualora le contraffazioni consistano invece in "atti di pirateria", ovvero atti evidenti, realizzati dolosamente in modo sistematico, le sanzioni previste dalla legge sono incrementate. In aggiunta, potrà essere disposto il sequestro amministrativo della merce contraffatta e la sua distruzione a spese del contravventore.

Al momento dell'acquisto di merce contraffatta da parte dell'acquirente finale, è invece prevista l'applicazione di una mera sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro.

→ 5.2.

TUTELA IN AMBITO DOGANALE

Un'altra strada da prendere in considerazione è lo strumento della tutela in ambito doganale. I titolari di diritti di proprietà industriale possono chiedere all'Agenzia delle Dogane di monitorare per un determinato periodo le merci provenienti dall'estero e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

Per richiedere l'intervento dell'Agenzia delle Dogane è necessario presentare una richiesta, indicando quali diritti, ovvero marchi, dovranno essere controllati. L'agenzia blocca immediatamente la circolazione della merce. In aggiunta fissa un termine breve entro il quale il richiedente deve identificarla e comunicare se si tratta di merce

originale o contraffatta.

In quest'ultimo caso le autorità doganali comunicano la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale. In caso di motivato sospetto da parte dell'autorità doganale, essa può effettuare l'intervento anche d'ufficio, invitando il titolare del marchio ad intervenire.

→ 5.3.

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

Ogni imprenditore gode di ampia libertà di azione nel perseguimento dei propri obiettivi. La concorrenza tra imprese necessita però di regole di comportamento che devono essere osservate e rispettate.

Chiunque, in ambito economico-produttivo, utilizzi tecniche, pratiche, comportamenti e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui concorrenti o per arrecare loro un danno è punibile in base alle norme sulla concorrenza sleale.

Tra gli atti di concorrenza sleale figurano:

- l'utilizzo di nomi o segni distintivi che siano idonei a generare confusione con i marchi ed i prodotti di altri soggetti,
- la diffusione di notizie sui prodotti o sull'attività dei concorrenti idonee a screditare quest'ultimi,
- l'appropriazione di pregi dei prodotti dei concorrenti,
 - nonché tutti quei comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'impresa di altri.

Stia molto attento a non entrare in conflitto con i diritti di marchio di terzi. L'intervento dell'autorità giudiziaria non è vantaggioso per la buona immagine e la reputazione di un'impresa.

Per contrastare questi comportamenti, il titolare dei diritti deve rivolgersi al tribunale competente. Il giudice incaricato può emanare differenti provvedimenti, tendenti ad inibire, reprimere e sanzionare queste attività.

▼ 06.

IL MARCHIO RISPETTO AD ALTRI SEGNI DISTINTIVI

06.

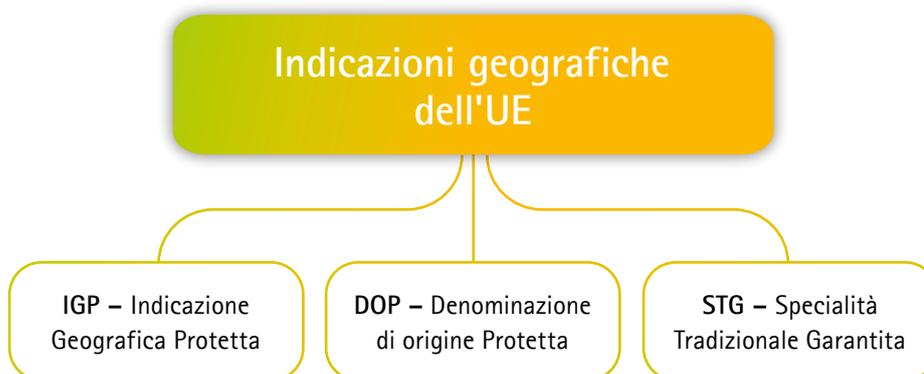
IL MARCHIO RISPETTO AD ALTRI SEGNI DISTINTIVI

→ 6.1.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE EUROPEA

In Europa sono stati introdotti diversi regimi di qualità con l'obiettivo di proteggere le denominazioni di prodotti specifici e promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali. Tra questi regimi rientrano le **indicazioni geografiche**, che vengono assegnate a prodotti di alta qualità la cui produzione, elaborazione o preparazione ha luogo in una determinata area geografica, nell'ambito di un procedimento riconosciuto e controllato. In tal modo il consumatore può avere la certezza di ciò che compra e dell'origine del prodotto.

Le indicazioni geografiche sono suddivise come segue:



Le **indicazioni IGP, DOP e STG** garantiscono al loro titolare una tutela in caso di contraffazione o uso illecito del segno, con validità per tutto il territorio dell'Unione Europea. Con queste indicazioni l'Unione Europea riconosce un nesso tra la provenienza geografica di un prodotto e la sua qualità.

Indicazione Geografica Protetta IGP

Il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti alimentari, agricoli ed ai vini per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, lavorazione o preparazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area (p.es. Speck Alto Adige, Mela Alto Adige ecc.).



Denominazione di origine Protetta DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) viene riconosciuta ed attribuita ai prodotti alimentari, agricoli ed ai vini le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. Affinché un prodotto sia certificato DOP, le fasi di produzione, trasformazione e preparazione devono avvenire in un'area geografica delimitata (p.es. Prosciutto di Parma, Grana Padano ecc.).



Specialità Tradizionale Garantita STG

La "Specialità Tradizionale Garantita" (STG) è destinata a tutelare prodotti alimentari e agricoli, ed evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione (p.es. Mozzarella, Pizza Napoletana ecc.). Diversamente dalle DOP e dalle IGP, i prodotti non devono necessariamente essere collegati ad una zona geografica specifica.



→ 6.2.

DIFFERENZE TRA MARCHI COLLETTIVI, MARCHI DI CERTIFICAZIONE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Come già specificato, anche i marchi collettivi e di certificazione possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi; in tal caso si tratta del c.d. "marchio collettivo / di certificazione geografico".

La scelta di registrare un marchio collettivo o di certificazione geografico piuttosto che un'indicazione geografica dipende da vari aspetti.

Un marchio collettivo può essere richiesto da qualunque persona giuridica, ovvero soggetti pubblici in grado di svolgere le funzioni di garanzia previsti; marchi di certificazione invece da qualunque persona fisica o giuridica, con funzioni di certificazione a condizione che questi soggetti non svolgano un'attività commerciale che comporti la fornitura dei prodotti e servizi certificati. Inoltre, i marchi collettivi e di certificazione necessitano di un regolamento d'uso (di natura privatistica). Le DOP e IGP possono essere richieste da associazioni di produttori o trasformatori, che trattano il medesimo prodotto, e sono soggette alle norme di un disciplinare di produzione.

Al contrario delle indicazioni geografiche, che possono essere registrate solo per prodotti agricoli ed alimentari, vini e bevande spiritose, i marchi collettivi e di certificazione geografici possono riferirsi anche ad altre categorie merceologiche (p.es. abbigliamento).

Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche sono richieste per nomi, che spesso sono già noti ed affermati in un particolare settore. Ai fini della registrazione, un marchio collettivo e di certificazione deve

considerare, invece, entro certi limiti, in un nome nuovo e distintivo. Il titolare del marchio collettivo oppure di certificazione dovrà poi attivarsi per contrastare il rischio di volgarizzazione del segno; questo aspetto non sussiste per le DOP e IGP, dato che non possono diventare indicazioni generiche.

Mentre i marchi collettivi e di certificazione sono riconosciuti dalle legislazioni di moltissimi Paesi di tutto il mondo, le indicazioni di provenienza geografica DOP e IGP sono tutelate principalmente nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, attraverso il sistema dell'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine è possibile ottenere l'estensione di tale protezione ad un certo numero di Paesi al di fuori dell'Unione Europea (p.es. Cuba, Israele, Messico, Tunisia, ecc.).

È quindi opportuno valutare di volta in volta, a seconda del Paese di interesse, quale sia lo strumento più opportuno per tutelare la denominazione di un prodotto agroalimentare (marchio collettivo o di certificazione e/o denominazione di origine).

→ 6.3.

LA MARCATURA CE

La marcatura CE (abbreviazione di "Conformité Européenne") non è un sigillo di qualità ma un segno amministrativo obbligatorio per certi tipi di prodotti, come ad esempio giocattoli e apparecchi elettrici. Questo simbolo è stato introdotto per garantire dei prodotti sicuri al consumatore finale nello spazio economico europeo. Un prodotto può entrare in commercio ed essere usato soltanto se conforme alle direttive della Comunità Europea, e la marcatura fa prova dell'avvenuto esame di conformità. In un certo senso è come un "passaporto" per il mercato interno.



→ 6.4.

IL DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore tutela le opere d'ingegno nell'ambito della letteratura, della musica, delle arti figurative (scultura, pittura, grafica e fotografia) e delle arti dello spettacolo (coreografia, teatro, danza e cinema). In aggiunta, sono comprese opere dell'architettura, raffigurazioni di tipo scientifico e tecnico (disegni, progetti, abbozzi) nonché tabelle. A tal fine la legge non prevede alcuna formalità di richiesta.

Il diritto d'autore protegge anche le banche dati e i programmi per elaboratore (software). Questi ultimi sono tutelati come "opere letterarie" ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Le opere devono riguardare "creazioni intellettuali" a carattere creativo. Ciò si realizza quando viene creato qualcosa di nuovo e di particolare, che si distingue dal quotidiano e che presenti un'impronta personale.

La tutela offerta dal diritto d'autore prevede sia i diritti patrimoniali, che consistono nei diritti di utilizzazione economica dell'opera, sia i diritti morali dell'autore. Mentre i diritti patrimoniali regolano l'aspetto economico, come la riproduzione, diffusione, distribuzione e rappresentazione dell'opera e possono essere trasferiti, i diritti morali dell'autore sono del tutto personali e si riferiscono alla paternità dell'opera, all'integrità ed alla sua pubblicazione.

Il diritto d'autore sorge automaticamente nel momento della creazione dell'opera. Non deve essere né registrato né depositato e si estende per tutta la vita dell'autore, fino ad estinguersi 70 anni dopo la sua morte. In seguito, l'opera diventa di pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata.

Il fatto che il diritto d'autore nasca da sé e non debba essere né registrato né depositato, può comportare delle difficoltà riguardo alla prova del momento del suo inizio.

In Italia è possibile depositare un'opera e ottenere un elemento di prova presso l'autorità competente SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Si tratta di un ente pubblico economico a base associativa, che si occupa della gestione dei diritti d'autore; in particolare autorizza l'utilizzo delle opere protette, incassa i compensi e li distribuisce agli autori.

→ 6.5.

ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Oltre alla tutela del marchio esistono anche altri diritti di proprietà industriale, finalizzati alla tutela di idee e creazioni:

Il marchio è l'unico diritto di proprietà industriale che può essere rinnovato un numero indefinito di volte.

Brevetti e modelli di utilità vengono depositati per tutelare invenzioni tecnologiche che sono assolutamente nuove, applicabili a livello industriale e dotate di un evidente grado di originalità.

Disegni e modelli proteggono invece l'aspetto esteriore e la conformazione dei prodotti, e in particolare le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso.

□ 07.

LA RICERCA SUI MARCHI

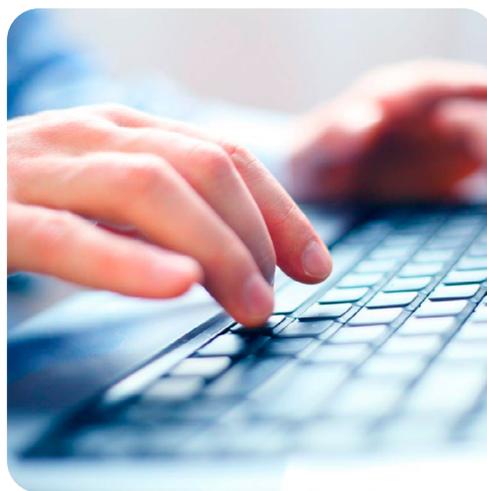
07. LA RICERCA SUI MARCHI

→ 7.1.

A COSA SERVE UNA RICERCA SUI MARCHI?

Prima di depositare un marchio si dovrebbe eseguire un'apposita ricerca. Questa serve ad accertare che il proprio segno non sia già esistente ed aiuta a evitare conflitti con marchi già registrati. Molti Uffici dei marchi non controllano, in fase di esame, se un marchio identico o simile sia già depositato o registrato, e pertanto diviene ancor più importante eseguire preventivamente una ricerca di questo tipo.

Il titolare di un marchio registrato deve verificare per proprio conto che il proprio ambito di tutela non venga violato da nuove registrazioni e, nell'eventualità, si deve difendere da eventuali imitazioni. Anche in tal senso è consigliabile effettuare regolarmente delle ricerche sui marchi.



Le **ricerche sui marchi** aiutano inoltre a trovare per tempo le risposte alle domande riferite a diritti di protezione già esistenti, come ad esempio:

- Esistono già dei marchi identici?
- Esistono marchi simili, che si avvicinano molto al proprio segno (dal punto di vista fonetico, figurativo ecc.)?
- Per quali prodotti o servizi sono stati registrati questi marchi?
- Chi è il titolare di un determinato marchio?
- Quali marchi vengono depositati dalla concorrenza?
- Esiste un nuovo marchio richiesto da un concorrente che viola il marchio della propria impresa?
- Quale è l'attuale stato giuridico del marchio registrato?
- Per quali Paesi è valido un marchio registrato?

Esegua un'approfondita ricerca sui marchi, non solo prima di depositare la domanda, ma anche dopo la registrazione del marchio! Il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano La può aiutare nel suo intento.

→ 7.2.

CONSIGLI PER ESEGUIRE UNA RICERCA MARCHI

Il primo passo per scoprire se il proprio marchio sia già stato adottato da terzi è la ricerca in internet, con l'ausilio di diverse **banche dati gratuite dei marchi**.

Per verificare se in Italia esistano già dei diritti di protezione di terzi per un marchio, all'atto della ricerca si devono considerare le tre modalità mediante le quali si può ottenere la tutela di un marchio in Italia:

- la domanda di registrazione per marchio nazionale, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
- la domanda per marchio dell'UE che attribuisce una tutela in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, e quindi anche in Italia,
- la registrazione di un marchio internazionale con estensione all'Italia.

La ricerca sui marchi è altamente raccomandata e può essere effettuata gratuitamente servendosi delle diverse banche dati presenti in internet, oppure a costi contenuti attraverso il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano.

In aggiunta potrebbe essere utile una ricerca per nome nei motori di ricerca in internet oppure nel Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Può effettuare una ricerca marchi nelle seguenti banche date:

- Marchi nazionali (UIBM): [Banca dati dei depositi italiani](#)
- Marchi europei (EUIPO): [eSearch-Plus](#)
- Marchi internazionali (WIPO): [Madrid Monitor](#)
- Altre banche dati sui marchi: [TMVIEW](#) (ricerca in oltre 70 banche dati di vari Paesi, comprese banche dati EUIPO e WIPO)
[Global Brand Database](#) (ricerca in oltre 70 banche dati di vari Paesi, comprese banche dati EUIPO e WIPO)
[Asean TMview](#) (ricerca nelle banche dati di 10 Paesi asiatici)

☺ 08.

**IL REPARTO
BREVETTI E
MARCHI –
PATLIB DELLA
CAMERA DI
COMMERCIO
DI BOLZANO?**

08.

IL REPARTO BREVETTI E MARCHI – PATLIB DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO?

La Camera di commercio di Bolzano aiuta le imprese altoatesine nell'avviamento e nella realizzazione di progetti innovativi. La protezione e la tutela di nuove idee e realizzazioni riveste un ruolo centrale per assicurare il vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza.

Il reparto Brevetti e marchi – PATLIB della Camera di commercio di Bolzano è il punto di riferimento a livello provinciale per il deposito delle domande di protezione e istanze riguardanti le singole tipologie di diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi ecc.) ed offre i seguenti servizi:

- informazioni e prime consulenze sui diritti di proprietà industriale
- assistenza pratica per il deposito dei diritti di proprietà industriale
- ricerche su brevetti, marchi e design
- assistenza alla consultazione delle banche dati on-line
- varie manifestazioni e seminari sulla tematica dei diritti di proprietà industriale
- contatti con esperti e consulenti in materia di proprietà industriale
- incontri di consulenza individuali con consulenti
- una vasta scelta di materiale informativo (vademecum, manuali e altro)
- contatti con gli uffici brevetti competenti
- informazioni su misure di incentivazione

Il centro PATLIB di Bolzano

Il nome Patlib significa *Patent library*, ovvero libreria dei brevetti, e come tale il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano ha accesso ad oltre 120 milioni di documenti brevettuali.

Il centro fa parte di una rete europea di oltre 320 biblioteche brevettuali (*Patent information centres*) istituita su iniziativa dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ed in collaborazione con gli Uffici brevetti dei singoli Paesi.

I centri Patlib sono stati creati per agevolare imprese ed inventori a livello locale e consentire un migliore accesso alle informazioni brevettuali e ad altre tematiche affini.

Il Vostro punto di riferimento:

Camera di commercio di Bolzano

Brevetti e marchi – PATLIB

Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano

Tel. 0471 945 534 - 514

brevettimarchi@camcom.bz.it

www.camcom.bz.it

● 09.
IL CAMMINO
VERSO IL
PROPRIO
MARCHIO

09. IL CAMMINO VERSO IL PROPRIO MARCHIO

