

REQUISITI DI VALIDITA'

LICEITA' NON DECETTIVITA'

NOVITA' ORIGINALITA'

- Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio
- Deve essere dotato di capacità distintiva
- Deve essere estraneo alla forma del prodotto
- Deve essere lecito
- Deve essere nuovo
- Non deve contrastare con diritti anteriori di terzi

**CUMULATIVITÀ
DEGLI IMPEDIMENTI** nel diritto comunitario i presupposti sono definiti in negativo come assenza di impedimenti alla registrazione

art. 14 cpi - Liceità e diritti di terzi

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

Marchi decettivi

Per poter essere decettivi in sé, i marchi devono essere **direttamente significativi** e quindi comunicare autonomamente informazioni sul prodotto o servizio

- Esempi
- ❖ marchio **Cotonelle** per carta igienica
 - ❖ marchio **New England** per abbigliamento prodotto in Italia
 - ❖ marchio **burro Dolomiti** per burro prodotto a Roma

Non decettività del marchio

Il marchio non deve essere ingannevole in sé (**liceità** ex art. 14 cpi) e nemmeno deve essere usato in modo ingannevole

art. 21, comma 2, cpi

FUNZIONE DI GARANZIA QUALITATIVA

Marchio d'impresa

• Funzione distintiva

art. 2569 c.c.

nuovo marchio idoneo a **distinguere** prodotti o servizi

art. 7 c.p.i.

segni atti a **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

art. 13 c.p.i.

requisito della **capacità distintiva**

art. 26 c.p.i.

decadenza per **volgarizzazione**

Capacità distintiva o originalità

DIFFERENZA QUALIFICATA DEL SEGNO DALLA DENOMINAZIONE GENERICA DEL PRODOTTO O SERVIZIO CONTRADDISTINTO E DALLE INDICAZIONI DESCRITTIVE CHE AL PRODOTTO SI RIFERISCONO

principio generale principio di carattere relativo
valido per tutte le
tipologie di marchi valutazione della percezione dei consumatori

Segni significativi

Marchi forti

privi di agganci concettuali al prodotto o al servizio e alle sue caratteristiche

**TUTELA PIÙ AMPIA
CONTRO IL RISCHIO DI
CONFUSIONE**

Marchi deboli

marchi che combinano elementi distintivi con elementi descrittivi
G compatibili con il requisito dell'originalità poiché ne sono privi i segni costituiti «esclusivamente» da denominazioni generiche e descrittive (**art. 13 cpi**)

**SONO TUTELATI SOLO NEL
CASO DI INTEGRALE IMITAZIONE**

Capacità distintiva del marchio

Marchi forti



Marchi deboli



JUVENA
OF SWITZERLAND

Variazioni dell'originalità

Secondary meaning

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo

Volgarizzazione

Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva

da indicazione di provenienza imprenditoriale a denominazione comune del prodotto

da forma originale a forma standardizzata

Appropriabilità del segno **NOVITA'**

DIFFERENZA DAGLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI
CONCORRENTI PRESENTI SUL MERCATO

MARCHI REGISTRATI
E DI FATTO



Marchi ordinari

PRINCIPIO DI **SPECIALITA'**
O DI **RELATIVITA'** DELLA TUTELA

COROLLARIO DELLA
FUNZIONE DISTINTIVA

art. 20, lett. b) c.p.i.

Affinità

G Sono affini i prodotti che, per la loro intrinseca natura e per la destinazione alla soddisfazione degli stessi bisogni, siano diretti alla medesima clientela

D Sono affini i prodotti che, benché merceologicamente distanti, possano, nell'opinione del consumatore, essere riferiti alla medesima fonte produttiva

Marchi celebri

❖ Tutela allargata oltre il principio di specialità

art. 20, lett. c), c.p.i.

❖ Contraffazione per identici

art. 20, lett. a), c.p.i.

FUNZIONE SUGGESTIVA

MARCHIO DI FATTO

Il marchio che attraverso l'uso abbia conseguito notorietà nazionale è oggetto di un diritto esclusivo, sebbene non titolato

efficacia invalidante ex art. 12 cpi

aspetto di una tutela che si esercita anche nei confronti dei terzi contraffattori

rispetto a tutti i segni distintivi tipici diversi dal marchio registrato
l'efficacia invalidante è collegata
all'USO CHE COMPORTI NOTORIETÀ NAZIONALE

DITTA

Segno distintivo dell'impresa e non (solo) della persona dell'imprenditore

art. 2563

la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore

art. 2565

la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda

art. 2564

quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere integrata e modificata con indicazioni idonee a differenziarla

INSEGNA

❖ L' insegna è il segno distintivo dei locali dell'impresa o delle imprese legate in un regime di franchising

❖ Il diritto si acquista con l'uso e l'estensione della tutela dipenderà dalla notorietà dell'insegna

Area in cui può averi un **scambio** tra due esercizi ad insegna confondibile o l'**erronea attribuzione** di un nuovo esercizio all'impresa cui è riconducibile quello precedente

FRANCHISING

DOMAIN NAMES COMMERCIALI

❖ Equiparati all'insegna virtuale dalla giurisprudenza

❖ Segno complesso funzione di indirizzo di accesso al sito
funzione attrattiva degli utenti

conflitto con l'altrui marchio ordinario **art. 22, comma 1, cpi**

conflitto con l'altrui marchio di rinomanza **art. 22, comma 2, cpi**

RIVENDICA

art. 118, comma 6, cpi

INDICAZIONI GEOGRAFICHE**art. 29 cpi**

Sono protette le indicazioni geografiche e denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

art. 30 cpi

«...è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della **reputazione** della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica»
