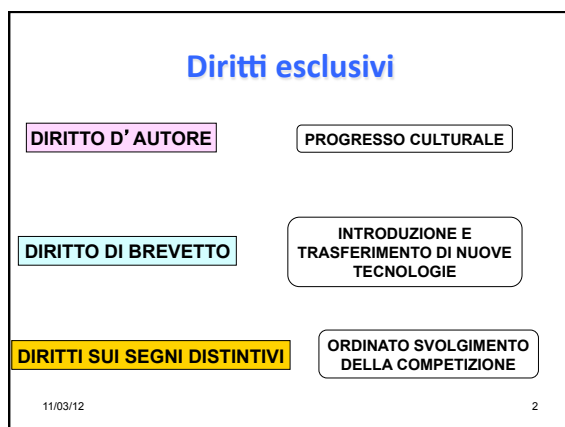
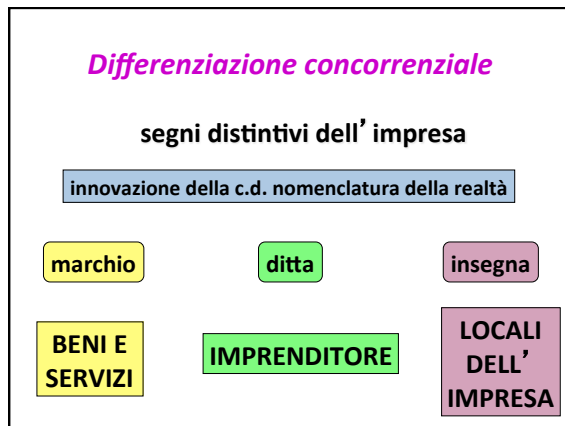


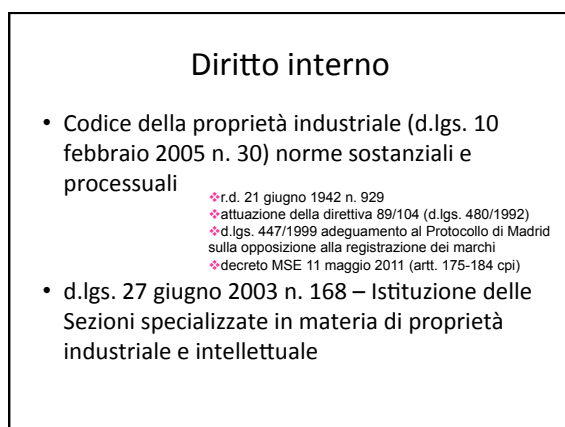












Diritto comunitario

- Direttiva 89/104 CEE ora 2008/95/CE del 22 ottobre 2008
- Regolamento CE 207/2009 sul marchio comunitario
- Trattato FUE
- Reg. 2868/95/CE sull' esecuzione del reg. sul marchio comunitario
- Reg. 1383/2003 sull' intervento dell' autorità doganale

Convenzioni internazionali

- Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 e successive revisioni per la registrazione internazionale e Protocollo del 27 giugno 1989
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
- Accordo Trips 15 aprile 1994

FUNZIONI ECONOMICHE DEL MARCHIO

funzione di indicazione di provenienza

funzione di garanzia qualitativa

funzione suggestiva

Fatti costitutivi del diritto

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante **registrazione** o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la **registrazione** danno luogo ai titoli di proprietà industriale

titolo

brevetto (legge del 1942)

Registrazione nazionale

- gli effetti decorrono dal deposito della domanda
- la durata è di 10 anni salvo rinuncia
- la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali senza limiti ulteriori

UIBM

esame

✦ regolarità formale della domanda
 ✦ idoneità del segno
 ✦ liceità del segno
 ✦ originalità intrinseca
 ✦ non decettività in sé

Decreto MSE 11 maggio 2011

Rende operativa a partire dal 1° luglio scorso la procedura di opposizione alla registrazione per le domande di registrazione depositate a partire dal 1° maggio 2011

Bollettino ufficiale dei
marchi d'impresa
art. 187 cpi

Pubblicazione delle domande
ritenute registrabili dall' UIBM

OPPOSIZIONE

entro due mesi dalla pubblicazione

Opposizione alla registrazione del marchio

- i titolari di alcuni diritti anteriori possono opporsi alla registrazione del marchio già in fase di concessione



Registrazione comunitaria

UAMI

- ❖ deposito anche presso l' Ufficio centrale nazionale
- ❖ durata decennale del diritto, rinnovabile per periodi di dieci anni
- ❖ gli effetti decorrono dalla pubblicazione della registrazione

esame

procedimento di opposizione alla registrazione a seguito della pubblicazione della domanda

Marchio comunitario

Articolo 4

Segni atti a costituire un marchio comunitario

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 6

Modo di acquisizione del marchio comunitario

Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione.

*Articolo 7***Impedimenti assoluti alla registrazione**

1. Sono esclusi dalla registrazione:

- a) i segni non conformi all'articolo 4;
- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

*Articolo 7***Impedimenti assoluti alla registrazione**

- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

*Articolo 7***Impedimenti assoluti alla registrazione**

- f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, denominata di seguito «convenzione di Parigi»;

i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall' articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;

j) i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine;

k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione d' origine o un' indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, corrispondente a una delle situazioni di cui all' articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d' origine o dell' indicazione geografica.

Impedimenti relativi alla registrazione del marchio comunitario

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

- a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Diritto soggettivo alla registrazione

art. 19 cpi

- Chi lo **utilizzi** o **si proponga di utilizzarlo** nella propria impresa o in imprese di cui abbia il **controllo** o che ne facciano uso con il suo **consenso**

legittimazione estesa ai **non imprenditori** con l'unico limite della decadenza per non uso

fallimento dell' imprenditore

non è causa di estinzione del diritto di marchio

società holding

può pacificamente essere titolare di un marchio da far utilizzare alle controllate

Contitolarità

Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili

art. 1102 c.c.

l' utilizzazione indipendente da parte di ciascun contitolare interferirebbe con l' uso dello stesso segno da parte dei partecipanti alla comunione

uso plurimo ammissibile solo se coordinato

Merchandising

Ipotesi molto diffusa di cesso del segno attraverso un contratto di licenza parziale, territorialmente esclusiva

Marchio di rinomanza concesso in uso ad altri imprenditori per classi merceologiche diverse

Accordi di coesistenza ammissibili per il disposto dell'art. 20 cpi «salvo il proprio consenso»
non deve derivarne inganno per il pubblico
ex art. 23, comma 4 (applicazione analogica)

Idoneità del segno nel dir. comunitario

art. 4 r.m.c.

Segni atti a costituire un marchio comunitario

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese.

art. 2 dir. 2008/95/CE

Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese.

art. 7 cpi – Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

elenco non tassativo

Idoneità del segno**Lettere dell'alfabeto**

Sono registrabili come marchi se si differenziano nella conformazione grafica o nella percezione che ne ha il consumatore medio dalla loro raffigurazione comune o convenzionale

Numeri

La protezione può riguardare anche il contenuto denominativo del segno se la capacità distintiva conseguita con l'uso è notevole.

Alcuni esempi...

Colori

- ❖ Differenza tra marchio colorato e marchio di colore
- ❖ Caratteristiche che rendono il colore o la combinazione di colori suscettibili di registrazione

segno

rappresentabilità
oggettivaidoneità
distintiva

Corollari

non sono registrabili i colori puri
sono registrabili specifiche tonalità

Marchi di forma

art. 9 cpi

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Marchi di forma e marchi tridimensionali

Marchio di forma

Può essere bidimensionale o tridimensionale e si caratterizza per essere intrinsecamente connesso al prodotto



Marchio tridimensionale (non di forma)

Tutte le volte in cui il segno distintivo è estrinseco e indipendente dal prodotto



Problema del cumulo delle tutele

**DISEGNI
O MODELLI**

**RINNOVABILE
FINO A 25 ANNI**

MARCHIO

**RINNOVABILE
SENZA LIMITI**

Esclusione del cumulo

Forme che danno valore sostanziale al prodotto, cioè costituiscono un fattore determinante per orientare la decisione di acquisto del pubblico, e quelle che influenzano in maniera rilevante tali decisioni, pur non determinandole di per sé

Ammissibilità del cumulo

Forme che non incidono in maniera decisiva sull'opzione di acquisto ma si imprimono nella mente del consumatore per la loro gradevolezza estetica instaurando un «contatto privilegiato» col produttore
