

MARCHIO

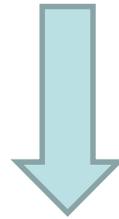
(legislazione italiana e comunitaria)

Linee guida per la valorizzazione e la tutela del marchio aziendale

a cura di
Luppi
Intellectual Property

Definizione

Il marchio



E' prima di tutto un **segno distintivo**, come tale idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli (simili) di un altro imprenditore.

In generale, qualunque **parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi**, è suscettibile di essere considerato un marchio

Caratteristiche e requisiti

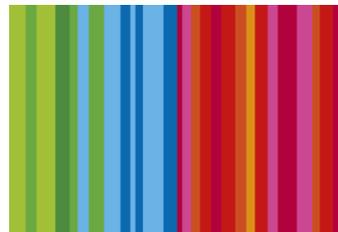
Deve

- essere **rappresentabile graficamente**
- essere **nuovo**
- avere **capacità distintiva**

Rappresentazione grafica tipi di marchio

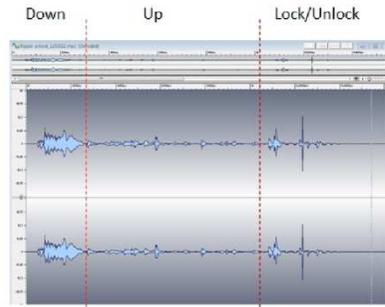
- denominativo
- figurativo
- tridimensionale
- di colore

FASTWEB



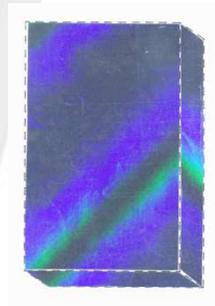
tipi di marchio

- sonoro



- olfattivo The smell of fresh cut grass

- ologramma



(carta olografica che riflette lo spettro dei colori in un motivo di linee oblique parallele applicate alla superficie di una confezione)

Novità

Il marchio è nuovo quando **non è confondibile** con altri segni distintivi registrati o usati di fatto per prodotti o servizi uguali o affini.

La valutazione di novità viene condotta secondo criteri consolidati e cioè **impressione visiva, fonetica e concettuale** dei segni posti a confronto. Se a seguito di questa visione d'insieme i segni risultano simili e sussiste il rischio di confusione, cioè il rischio che il pubblico possa ritenere *che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro*, allora il marchio successivo sarà considerato privo di novità

Capacità distintiva

E' l'essenza stessa del marchio, è la capacità del segno di essere portatore del messaggio comunicazionale del titolare, deve essere necessariamente tale da superare l'aderenza concettuale con i prodotti e/o servizi contraddistinti e quindi di distinguerli da quelli di altri imprenditori.

Non dovrà coincidere con la denominazione generica del prodotto o servizio (marchio «Sedie» per seggiole) o con indicazioni descrittive di qualità e caratteristiche (marchio «Dolce» per biscotti) che servano in particolare a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio

Chi può chiedere la registrazione di un marchio?

Qualsiasi persona che intenda usare un marchio o darlo in licenza a terzi può chiedere la sua registrazione.

Si può trattare sia di una persona fisica che di una persona giuridica.

I requisiti relativi alla nazionalità, cittadinanza o sede vengono considerati solo in caso di eventuale estensione del marchio a livello internazionale.

Registrazione o uso di fatto?

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o attraverso l'uso.

Il semplice uso, anche non a livello puramente locale, tuttavia può non essere sufficiente, essendo richiesto il requisito della sua notorietà



deve cioè essere tale da determinare nel consumatore la percezione di trovarsi di fronte ad un segno distintivo.

Il marchio usato di fatto pone a carico del suo titolare l'onere di dimostrare sempre i suoi presupposti e la sua esistenza non essendo possibile ricorrere ad un documento, come nel caso del certificato di registrazione.

Il marchio di fatto non gode della tutela penale, non beneficia della domanda di intervento doganale né può essere usato come diritto da far valere in sede di opposizione amministrativa (in Italia).

Durata e obbligo d'uso

La durata del marchio è di 10 anni decorrenti dalla data di deposito ed è rinnovabile per uguale periodo per un tempo indeterminato.

Il marchio deve essere obbligatoriamente utilizzato, entro cinque anni dalla data di registrazione, pena la sua decadenza.

In cosa consiste l'uso? *Un marchio è oggetto di un “uso effettivo” allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (Corte di Giustizia).*

Deve trattarsi di un uso pubblico e nel commercio.

Diritti conferiti dal marchio

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di uso esclusivo del proprio segno e conseguentemente di vietare a terzi l'uso di un segno



- (1) identico per prodotti o servizi identici
- (2) identico o simile per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra prodotti o servizi sussista in un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i segni
- (3) identico o simile per prodotti o servizi anche non affini se il marchio anteriore gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi

La violazione dei diritti

La contraffazione, nella sua accezione più ampia, si riferisce a fenomeni essenzialmente riconducibili alla produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato o che non possa essere distinto da tale marchio.

- Artt. 20 e 21 del Codice della Proprietà Intellettuale e art. 9 del Reg. CE n. 207/2009
- Artt. 473 e 474 del Codice Penale
- Reg. (CE) n. 1383/2003 (c.d. Regolamento di base) illecito doganale extratributario

Qualsiasi uso di marchio altrui è illecito?

La registrazione del marchio non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché sia conforme ai principi della correttezza professionale

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio

In caso di violazione?

Il rispetto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio è a carico del titolare e sostanzialmente nel suo stesso interesse; starà quindi al titolare monitorare il mercato, scoprire le eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i propri diritti.

In caso di violazione del marchio (depositato o registrato), a seconda della fase in cui ci si trovi, è possibile agire

1.in via giudiziale

2.in via stragiudiziale

3.in via amministrativa mediante opposizione e ricorso alle autorità doganali

Il marchio usato di fatto con ampia notorietà non consente di valersi dei rimedi sub 3

Azione in sede giudiziale

chi, dove e cosa si decide

- ❑ Competenza **funzionale** Tribunale delle Imprese, già Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale
- ❑ Competenza **territoriale** presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, la Valle d'Aosta è accorpata con Torino mentre a Brescia è istituita una sezione supplementare (che si aggiunge a quella di Milano).
- ❑ Competenza **per materia** i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (oltre a *antitrust, invenzioni dei dipendenti e ricercatori, segreti industriali, indennità da espropriazione, provvedimenti del consiglio dell'Ordine dei Consulenti, diritto d'autore intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione*)

Azione in sede giudiziale contro chi e dove

Il contraffattore (o presunto tale) è il convenuto dell'azione e viene citato in giudizio avanti il Tribunale del luogo in cui

- ha il domicilio, la residenza o la dimora
- nel caso in cui non abbia domicilio, residenza o dimora in Italia, nel luogo in cui il titolare del marchio ha residenza o domicilio
- se né il convenuto né il titolare hanno domicilio, la residenza o la dimora in Italia, presso il Tribunale di Roma
- si sia verificata la contraffazione (*forum commissi delicti*)
- ha la sede il mandatario in caso di elezione di domicilio annotata nel registro (domicilio esclusivo)

Azione in sede giudiziale come iniziare, diversi tipi di azione

1. Azione cautelare (*fumus boni iuris e periculum in mora*), stabilità del provvedimento, no al risarcimento danni se non con separato giudizio
2. Azione di cognizione piena, citazione in giudizio, procedimento di rito ordinario, risarcimento danni

Azione stragiudiziale

Lettera di diffida, anche eventualmente notificata a mezzo ufficiale giudiziario, per intimare la violazione dei diritti e chiedere la cessazione del comportamento contraffattivo.

Lo scopo è quello di ottenere un componimento «bonario» della vertenza ma il rischio è che il contraffattore inizi una causa in prevenzione per nullità del marchio o per accertamento negativo di contraffazione.

Azione amministrativa

- Opposizione alla domanda di marchio nei tre mesi dalla pubblicazione, esito del procedimento sarà soltanto accoglimento totale o parziale dell'opposizione (cui consegue il rigetto o la concessione del marchio) nonché l'eventuale condanna alle spese o in alternativa l'onere delle rispettive spese a carico di ciascuna parte
- Procedura doganale su istanza di parte (mediante richiesta di intervento) o ex officio, si sospende lo svincolo o si procede al relativo blocco per un periodo di dieci giorni lavorativi, informandone il titolare. Se la fattispecie è penalmente rilevante ne viene data notizia al Pubblico Ministero

Mi hanno copiato!

Cosa fare?

STRATEGIE

1. Verificare lo status dei propri diritti.

marchio depositato, registrato, usato di fatto?

2. Scegliere il tipo di azione più opportuna in relazione al caso e al tipo di concorrente

Se ho un marchio depositato (dovrà essere chiesta la concessione anticipata per la pendenza della lite) o registrato posso accedere alla tutela giudiziale, mediante azione di cautelare o di merito tipiche del diritto industriale.



Cosa fare?

Il procedimento cautelare

Con **l'azione cautelare**, a seconda delle circostanze, potrò chiedere

- descrizione
- sequestro (anche a seguito degli esiti della descrizione)
- inibitoria
- nonché pubblicazione del provvedimento e penale.

Sequestro e inibitoria sono provvedimenti a stabilità relativa.

A seguito del recepimento della Direttiva Enforcement (2004/48/CE), previsti gli strumenti per l'acquisizione delle prove e delle informazioni sull'origine e sulla rete distributiva dei prodotti, misure cautelari (sequestro conservativo di beni mobili e immobili, blocco dei conto correnti bancari)

Mi hanno copiato!

Cosa ottenere con la causa di merito

Con l'azione di merito potrò chiedere

- inibitoria definitiva, cioè l'ordine di cessare e non più riprendere l'attività illecita nonché ritiro dal commercio
- rimozione o distruzione, assegnazione in proprietà al titolare del marchio
- sequestro giudiziario
- assegnazione in proprietà dei mezzi utilizzati per la contraffazione, previa fissazione di un prezzo
- penali
- pubblicazione della decisione su una o più riviste del settore o quotidiani o siti internet (anche nel caso del procedimento cautelare)

Mi hanno copiato!

...ma soprattutto il risarcimento danni

Principio recepito con la Direttiva Enforcement:

Il risarcimento del danno sia adeguato al pregiudizio effettivo subito a causa della violazione



Il Giudice tiene conto del mancato guadagno (lucro cessante) e della perdita subita (danno emergente) in quanto conseguenza immediata e diretta della contraffazione.

In caso di liquidazione equitativa, il risarcimento deve comunque tenere conto della cd. royalty ragionevole.

In alternativa al lucro cessante è possibile chiedere la retroversione degli utili.

Ammesso anche il risarcimento del danno morale

Mi stanno per copiare? cosa fare



STRATEGIE

- **Servizio di sorveglianza dei propri marchi (banche dati, social networks, motori di ricerca, adwords ...)**
- **Servizio di sorveglianza doganale**
- **Monitoraggio del mercato**
- **Attivazione delle tutele nelle fiere (Comitato Difesa della Proprietà Industriale ed Intellettuale)**
- **Tutela del marchio se usato di fatto**

Casi pratici

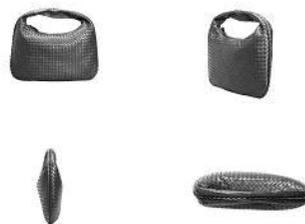
La giurisprudenza dell'UAMI



cause T-409/10 e T-410/10

PERLE'

causa T-104/2011



La giurisprudenza dell'UAMI

ecoDoor causa T-625/11

ECO PRO causa T-145/12



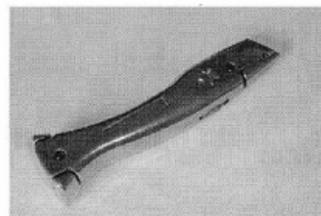
causa T-404/10



causa T-460/11

La giurisprudenza dell'UAMI

caso T-164/11



La giurisprudenza italiana il risarcimento dei danni da contraffazione

Trib. Torino, 24832/06

Nel caso di contraffazione del marchio, qualora i prodotti del contraffattore siano identici a quelli del titolare del marchio registrato e qualora anche i marchi in questione siano identici, si può legittimamente presumere che l'attività illecita abbia provocato, a danno del titolare del marchio, una riduzione delle vendite pari al numero di esemplari dei prodotti venduti dal contraffattore. La royalty applicata nel settore dell'abbigliamento si aggira attorno al 10%.

Al danno derivante dalla mancata vendita dei prodotti deve essere aggiunto il danno derivante al titolare del marchio dalla presenza sul mercato di prodotti simili ai suoi ma non originali, situazione che può provocare perdita di credito e di fiducia presso i consumatori.

La giurisprudenza italiana il risarcimento dei danni da contraffazione

Trib. Milano, 29.12.2008

In caso di contraffazione di un marchio che gode di particolare rinomanza, il valore della licenza che sarebbe stata necessaria per l'uso del marchio, e in base al quale il danno subito dal titolare deve essere liquidato, può essere stimato nel 15% del fatturato annuo realizzato attraverso la vendita dei prodotti recanti segni contraffatti

Trib. Milano, 30.07.2008

La quantificazione dei danni subiti dal titolare del marchio e dal suo licenziatario a causa di un'attività contraffattoria deve tener conto, per quanto riguarda il titolare, sia della mancata percezione di un utile che si sarebbe originato sulle vendite da lui direttamente effettuate, sia della mancata percezione delle royalties dal licenziatario; per quanto riguarda il licenziatario dei mancati profitti sulle vendite, al netto delle royalties che sarebbero maturate sulle vendite stesse

La giurisprudenza italiana il risarcimento dei danni da contraffazione

Trib. Milano, 21.02.2009

Nella quantificazione del danno da contraffazione di marchio deve tenersi conto del discredito commerciale causato dalla condotta del terzo e del correlativo disorientamento fra i clienti della società del titolare del marchio

Trib. Milano, 22.06.2006

Il danno non patrimoniale della persona giuridica consiste nel turbamento interno ed esterno provocato dalla presenza attuale o potenziale sul mercato di prodotti contraffatti ovvero dalla necessità di modificare i normali assetti produttivi aziendali per approntare sotto ogni profilo opportuni rimedi

La giurisprudenza italiana il risarcimento dei danni da contraffazione

Trib. Roma, 29.02.2008

Il danno derivante dalla commercializzazione di un prodotto recante un marchio contraffatto si sostanzia in due voci: un danno diretto e immediato per riduzione delle vendite in conseguenza della fisiologica distrazione di un certo ambito di clienti e consumatori finali del prodotto; e un danno all'immagine commerciale, che si sostanzia nei costi necessari per eliminare gli effetti dello svilimento del marchio e per recuperare gli ambiti di mercato messi a repentaglio dalla contraffazione

Trib. Roma, 22.01.2008

Il risarcimento del danno generato dalla contraffazione del marchio può essere liquidato in via equitativa considerando il lucro cessante subito dal titolare del segno per la perdita del profitto, calcolato in rapporto al quantitativo di merce sequestrata in via cautelare il danno morale dal medesimo subito stante la violazione della propria privativa industriale

Perché registrare i propri marchi?

Un marchio svolge tre importanti funzioni:

- identifica l'origine di prodotti e servizi;
- è una garanzia di qualità costante, in quanto riflette un impegno assunto dall'impresa nei riguardi degli utenti e dei consumatori;
- è una forma di comunicazione, elemento cardine per la promozione e la pubblicità.

Vantaggi

I marchi

- permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da imprese differenti
- consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti
- sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa
- possono essere concessi in licenza e quindi costituire una fonte di reddito aggiuntiva (royalties)
- sono una componente fondamentale dei contratti di franchising
- stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti
- possono facilitare l'ottenimento di finanziamenti