

Capitolo 4

Temi relativi al marchio e agli altri segni distintivi

*Loredana Mansi, Community & Italian Trademark and Design Attorney
Metroconsult Srl, None (TO);*

*Fabiola Quintavalle, Avvocato, Community & Italian Trademark
and Design Attorney
Jacobacci & Partners Spa, Milano*

IL MARCHIO E IL DIRITTO DI ESCLUSIVA

Cosa si intende per marchio?

Esulando un attimo da definizioni prettamente tecniche, il marchio è qualsiasi elemento in grado di identificare presso il pubblico un prodotto o un servizio, distinguendolo da altri simili.

Più precisamente, la legge (Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale, d'ora innanzi citato come CPI) specifica potersi trattare di parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori, da soli o in combinazione fra loro.

La fantasia dell'imprenditore o dei creativi che operano per lui può dunque oggi sbizzarrirsi (fino a poco tempo fa l'elenco - sebbene non sia mai stato considerato tassativo - era più ristretto), purchè:

1. il marchio sia rappresentabile graficamente (pantoni e pentagrammi consentono di farlo anche con colori e suoni);
2. abbia la c.d. funzione distintiva nel senso sopra descritto;
3. sia originale (non descriva o evochi il prodotto o il servizio cui è apposto).

In presenza di questi requisiti, il marchio, ove registrato o usato fino ad avere acquisito notorietà nazionale, è un diritto di monopolio che consente al suo titolare di vietare a terzi qualunque uso di marchio o altro segno distintivo (ovviamente identico o simile) in grado di creare confusione con la propria attività.

Perché si parla di diritto di marchio?

Le origini socioeconomiche del marchio e della prima legge che se ne è occupata (Regio Decreto n.° 929 del 1942) aiutano a capire cosa sia un diritto di marchio e per quali ragioni valga la pena investirvi.

Per quanto sia difficile oggi da immaginare, fino a poco più di mezzo secolo fa, l'attuale connotazione socioeconomica del marchio era pressoché inesistente. I prodotti, i servizi avevano una connotazione "umana" (o, come direbbero i giuristi, "intuitu personae"), basata cioè sulla fonte produttiva e i pregi di quest'ultima, sovente identificata con la figura del singolo imprenditore (e non di una grande fabbrica), solo talvolta collegata a simboli o nomi propri di persona.

Il prodotto si distingueva in sé, in forza della propria unicità, determinata dall'impossibilità tecnica di produrre o riprodurre beni che presentassero le medesime caratteristiche.

Un tessuto vercellese, ad esempio, poteva essere simile a uno veneto nell'insieme, ma mai avere le medesime caratteristiche e qualità perché non era del medesimo artigiano: in tal senso, proprio la figura dell'artigiano rappresentava il "marchio" dei prodotti, perché i "consumatori" solo così potevano attendersi qualità costanti dal medesimo prodotto.

La rivoluzione industriale ha visto invece il proliferare di fabbriche di prodotti su larghissima scala e che non si differenzia-

vano immediatamente da quelli prodotti dalle imprese concorrenti, per cui tessuti confezionati nel biellese non erano immediatamente riconoscibili da altri vicentini, conseguendo da ciò che il prodotto più venduto era semplicemente quello dell'imprenditore più forte economicamente, ma non meritevole per qualità o altre peculiarità intrinseche.

La *funzione distintiva*, che permetteva di discernere il prodotto di qualità e pregio da quello economico, veniva quindi affidata all'intermediario, ovvero alla figura del "mercante" e ai consumatori non era devoluta una facoltà di scelta qualitativa, ma solo una scelta di opportunità: in base alle disponibilità economiche ed alle specifiche necessità, il consumatore/compratore si affidava alla capacità del mercante di saper distinguere e consigliare il prodotto che meglio soddisfacesse le esigenze del cliente.

Emergeva una sorta di *Far West della concorrenza*, in cui il consumatore non aveva alcuna garanzia di qualità, né il piccolo ma bravo imprenditore trovava spazio, per cui il legislatore ha deciso di intervenire con quello che si può definire uno *strumento regolatore del mercato: il marchio*.

Specularmente a quanto già accaduto in altre parti d'Europa, il legislatore introduceva uno strumento con cui premiava l'imprenditore meritevole per creatività e capacità di investimento, incentivando lo sviluppo economico e garantendo la qualità al consumatore.

Il marchio è infatti un *diritto di monopolio* concesso all'imprenditore che ha investito nella creazione di un segno idoneo a distinguere i propri prodotti da quelli identici o affini e dunque riconducibile alla fonte produttiva, sulle cui peculiarità può contare il consumatore.

Nel nostro Paese, l'avvento di una legge regolatrice della degenerazione della concorrenza sleale si ebbe piuttosto tardi, nel 1925, con l'attuazione di una Convenzione in realtà risalente al 1883 stipulata a Parigi. Seguirono gli articoli del nostro *Codice civile* (259-2572, 2598) e, solo nel 1942, un *Regio decreto* (il n.929, del 21 giugno) che si occupò specificatamente dei marchi come *Legge speciale*, idonea cioè a derogare i principi generali dell'ordinamento in funzione dell'importanza della specifica materia di cui si occupava.

Sebbene alcuni sigilli degli antichi egizi possano essere riconosciuti come i primi marchi della storia, imprese e prodotti come "Johnny Walker" (1820), "Coca-cola" (1885), "Vicks" (1890) o, in Italia, "Barone Ricasoli" (1141), "Baroveier & Toso" (1141), "Marchesi Antinori" (1385) potevano avere così una tutela riconosciuta.

Cosa è oggi in concreto un marchio?

L'evolversi dei tempi, dell'industrializzazione e della tecnica ha cambiato molte cose: il carattere individuale dell'impresa è stato sostituito dalla possibilità di una sua frequente circolazione commerciale mediante acquisizioni, frammentazioni, fusioni societarie che ne hanno cambiato l'entità nel corso del tempo.

L'artigianalità è stata sostituita da una *produzione massificata e/o seriale* e l'originaria funzione di indicazione di provenienza del marchio è progressivamente svanita, fino ad arrivare al mondo attuale in cui società multinazionali tengono le fila di moltissimi marchi un tempo di proprietà di singoli noti imprenditori locali (si pensi ad esempio alla Nestlé e al marchio *Perugina*).

Al giorno d'oggi non sono addirittura infrequenti i casi di imprese che non producono beni, ma si "limitano" a produrre un marchio, nel senso più ampio che esso può assumere, ovvero di *immagine e simbolo di uno status o di uno stile di vita*, lasciando invece ad imprese collegate la realizzazione concreta del prodotto al quale il marchio verrà apposto.

La pubblicità, i mezzi di comunicazione di massa, la globalizzazione hanno poi portato un'inversione netta delle origini di questo fenomeno per cui il *marchio ha cominciato a prevalere sul prodotto*, acquisendo una personalità sempre più autonoma che oggi, in molti casi, può dirsi dominante il prodotto stesso, laddove il consumatore identifica il *marchio con un'immagine e un'emozione* e lo sceglie per questo prima ancora di verificarne l'origine e perché ad esso corrisponde un'immagine cui sono ricollegabili abitudini, status sociali, mode.

Non si legga questo solo in chiave negativa: aziende serie hanno da sempre portato e portano avanti garanzie per cui l'immagine corrisponde a prodotti di ottima qualità. Si è persino arrivati all'esasperazione

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

dell'industrializzazione del prodotto massificato per cui, sebbene a costi sovente superiori, l'artigianato sta vivendo un momento di rivalutazione laddove molti consumatori preferiscono scegliere marchi meno noti ma riconducibili a un produttore certo con qualità costanti.

Diciamo che oggi c'è possibilità di scegliere, ma che il marchio è diventato un'identità autonoma, forte e prevalente il prodotto/servizio cui è apposto e, per ciò stesso, dotato di valore commerciale paragonabile a qualsiasi altro bene aziendale o talvolta ad esso superiore.

La valutazione di un marchio aziendale (o di una portafoglio marchi) è infatti ormai determinante in qualunque operazione commerciale riguardi l'azienda: un marchio oggi si vende, si "affitta", si dà in licenza per tutti o parte dei prodotti cui è destinato e se ne valuta il valore economico commerciale per determinare le operazioni commerciali dell'azienda cui fa capo, compresa una sua cessione, fusione, trasformazione, quotazione in borsa o un fallimento.

Esiste ancora la cosiddetta funzione distintiva di un marchio?

Certamente. **Un marchio non è valido se non è idoneo a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese** (Art. 7 CPI), indipendentemente dal fatto che, come si diceva, "impresa" non sia più sinonimo di "unicità" produttiva.

All'interno del nostro ordinamento, il marchio è previsto come mezzo per distinguere i beni ed i servizi di un'impresa dagli altri presenti sul mercato ed, in special modo, da quelli potenzialmente simili delle altre imprese.

Cosa è il diritto di marchio?

Alla fondamentale **"funzione distintiva"** del marchio si accompagna il diritto del legittimo titolare di impedire ad altri l'utilizzo di un segno identico o simile che ingeneri un **"rischio di confusione per il pubblico"** (Art. 20 CPI).

Il diritto di marchio è un *diritto di esclusiva, di monopolio* con cui dunque il titolare può vietare a chiunque non ne abbia diritto di usare marchi simili o identici. Il diritto di esclusiva che scaturisce dalla registrazione di un marchio (o da un uso che ne implichi *notorietà nazionale*) è certamente un'eccezione al regime di concorrenza leale

in cui il nostro mercato dovrebbe svolgersi. L'eccezione è giustificata dall'*ottica "premierale"* con cui il legislatore vuole stimolare l'imprenditore, come si è detto sopra.

Fatta questa premessa, il nuovo *Codice della Proprietà Industriale* parla esplicitamente di *"capacità distintiva"* (Art. 13 CPI), secondo il quale *"non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: ... (omissis) b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"*.

Questo dettato cozza con la naturale propensione di molti imprenditori e creativi di marchiare un nuovo prodotto con un'espressione che lo descriva o ne evochi peculiarità e funzioni.

Ma la concessione di un diritto di esclusiva su un *"segno"* che porta facilmente alla mente del consumatore il prodotto cui è apposto genererebbe un monopolio ingiusto, poiché limiterebbe in maniera patologica le possibilità dei concorrenti di attuare *efficaci strategie comunicative* e non premerebbe alcun merito dato che è fin troppo facile marchiare un prodotto col suo *nome comune*.

Laddove comunque registrato, la mancanza del fondamentale requisito della *"capacità distintiva"* impedisce al titolare di ottenere l'invalidazione di altri marchi simili o identici, costringendolo alla *convivenza* con questi ultimi e rendendolo dunque titolare di un marchio che non distingue la propria attività. Laddove si attenda la registrazione di un marchio privo di questo requisito, essa verrà - salvo sviste dell'esaminatore, che porteranno comunque alla situazione appena sopra descritta - negata.

Si noti che la negazione di una registrazione (o l'ottenimento di una registrazione sostanzialmente senza valore) vanifica gli investimenti già fatti sul marchio.

Molti imprenditori scelgono di rendere pubblico il marchio attraverso la *pubblicità*

e i *packaging* (o anche più semplicemente la commissione ai grafici/creativi della realizzazione di una *grafica*) prima di verificare la *disponibilità del segno* o la sua validità tramite la richiesta di una consulenza specifica o di una registrazione all'Ufficio Marchi.

Investire su un marchio non valido equivale ad un investimento a fondo perduto, sia nel caso che la registrazione vada respinta, sia nel caso che ci si trovi a *coesistere* con molti altri marchi simili.

In definitiva, non chiamiamo "*Cin Cin*", "*Bollicine*" o addirittura "*Sciampagn*" una bottiglia di champagne, anche se questo può dare l'impressione di riscuotere maggior plauso immediato presso il pubblico, perché nel medio e lungo termine potremmo amaramente pentircene!

Esempi tipici e di scuola di una buona scelta di marchio sono invece gli storici marchi "*Dixan*" per detersivi e "*Lancia*" per automobili, dove il primo in sé non ha significato, mentre il secondo, pur avendo un significato proprio (il nome del fondatore dell'Azienda), non richiama in alcun modo il settore automobilistico al quale è destinato. Un esempio di marketing eccellente anche sotto il profilo giuridico è poi il fiore (la margherita bianca col seme rosso) del marchio *GURU* per abbigliamento: al di là delle vicissitudini economiche che l'azienda titolare ha poi subito per ragioni del tutto scollegate dall'efficienza del *brand*, in questo caso ci si è affidati ad un ottimo sistema di comunicazione per lanciare due marchi semplici ma del tutto distanti dai prodotti marchiati.

Per individuare il marchio corretto da questo punto di vista, i giudici fanno sempre riferimento alla *conoscenza del consumatore medio*: in tal senso, se un'impresa tessile scegliesse di utilizzare come marchio la parola utilizzata dagli antichi fenici per riferirsi alle loro stoffe, ciò non risulterebbe ostantivo di un regolare registrazione poiché è difficile che, anche nel settore, il consumatore medio di riferimento conosca questo termine o il suo significato.

Occorre dunque optare per un cosiddetto marchio "*forte*". Si dice infatti che un marchio è "*forte*" quando è carico di *capacità distintiva*, ovvero si discosta in maniera netta dalle denominazioni generiche del prodotto o servizio che è destinato a con-

traddistinguere; viceversa, il marchio è detto "*debole*".

Il consiglio è perciò di scegliere una *dicitura*, un *disegno*, una *forma*, un *marchio* che sia quanto concettualmente *più distante possibile dal prodotto/servizio* cui è apposto. Maggiore sarà questa "*distanza*" maggiori saranno la capacità distintiva del prodotto e la possibilità per il suo titolare di difenderlo da marchi simili e, quindi, maggiore sarà il suo valore economico: minore sarà il rischio di confusione con altri marchi, più il consumatore identificherà il marchio con il prodotto, senza timore di confusione.

E' possibile, per il marchio, perdere o acquisire la funzione distintiva nel tempo?

Possono accadere entrambi i fenomeni, sebbene siano rari e di per sé paradossali. Nel lungo corso di vita di un marchio può accadere che esso *perda la propria capacità distintiva "volgarizzandosi"*, cioè divenendo "*nel commercio, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio*" (Art. 13 CPI, comma 4, "*il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva*").

Esiste sempre una linea sottile che divide la *massima notorietà* dalla *sopravvenuta volgarizzazione* di un marchio e le imprese devono essere molto attente a perseguire il giusto compromesso.

Analogamente alla fase genetica del segno distintivo, anche nella successiva fase di presenza matura sul mercato, spetta alla comunicazione e al marketing il ruolo di creare notorietà senza generare l'impressione nei consumatori di trovarsi di fronte non più ad un prodotto specifico ma ad uno generico.

Per citare casi concreti, la *Coca-Cola* può essere considerata impresa esemplare in questo senso: nonostante il suo marchio sia da decenni considerato il più celebre e economicamente importante nel mondo, ancora oggi chi chiede al bar una *Coca-Cola* non vuole vedersi consegnare una *Pepsi* o un'altra bevanda gassata simile, ma proprio quella caratterizzata dalla lattina rossa con scritte bianche.

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

Di contro, non molti anni fa, le cronache giudiziarie hanno visto il marchio legato alla "Feta" greca decadere per *sopravvenuta volgarizzazione* mentre, dopo una lunghissima disputa nelle aule dei tribunali comunitari, il pericolo pare essere scampato per il nostro "Parmigiano", nonostante Germania e Austria insistessero sul fatto che ormai "parmesan" fosse divenuto un termine generico per indicare un prodotto caseario dalle caratteristiche simili a quello confezionato nel reggiano. Quanti sono a conoscenza che quelle che oggi si credono classi di prodotti (*Bortalco, Cyclette, Cotton Fioc, Jeep, Limoncello, Rimmel, Scotch, Thermos, Walkman, ecc.*) erano in origine marchi?

Non basta tuttavia il fatto in sé della sopravvenuta genericità della denominazione, ma questa deve accompagnarsi ad *attività omissiva o commissiva del titolare*. Il segnale inconfutabile della volgarizzazione è infatti la pubblicazione del marchio su un vocabolario o su un dizionario enciclopedico, che l'imprenditore può combattere con pubblicazioni che specifichino al pubblico trattarsi di *marchio registrato*.

Quanto al fenomeno inverso per cui il marchio privo di capacità distintiva la acquisisce nel tempo, il Codice (Art. 13 CPI) afferma che *"il marchio non può essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, il segno ha acquistato carattere distintivo"*.

Sebbene non sia così frequente, accade che le attività di marketing e comunicazione che ruotano attorno a un prodotto siano così intense da generare una *mutamento della percezione del marchio* da parte del pubblico, che identifica il marchio prima della denominazione nel suo *senso comune* (cosiddetto *"secondary meaning"*).

Esempio di scuola, in questo senso, è quello della testata editoriale *"Il Giornale"*, ovvero un marchio che si identifica con la *denominazione generica del prodotto* cui è apposto e che, tuttavia, è stato così intensamente usato da essere divenuto indicazione specifica del determinato prodotto giornalistico che contraddistingue.

I REQUISITI DEL MARCHIO

In che senso un marchio deve essere nuovo o originale?

Il marchio è nuovo quando è diverso (o

meglio *non è confondibile*) dai marchi e dai segni distintivi già esistenti e, si badi bene, sia marchi di fatto che marchi registrati (o anche semplici *domande di registrazione*). Ciò è inevitabilmente connesso con l'essenza stessa del marchio come segno destinato a distinguere.

La novità di un marchio si verifica in base ad una serie di valutazioni basate *sull'impressione visiva, fonetica, concettuale e grafica* laddove il marchio sia figurativo dei due segni in conflitto posti raffronto.

Se, a seguito di queste valutazioni, i marchi nella loro cd. *"visione d'insieme"* sono somiglianti e rischiano di confondere il pubblico - che può pensare trattarsi dello stesso segno distintivo o dello stesso imprenditore produttore - i marchi sono dunque confondibili, manca il *requisito della novità*.

Il marchio non è poi originale se coincide esclusivamente con un termine, un simbolo o una disegno d'uso comune, per cui il legislatore non vede un'originalità da premiare laddove vi siano marchi come *"extra", "super", "export"* e simili, bandiere o forme geometriche elementari.

Una caratterizzazione grafica di questi elementi, conferirà originalità al marchio. Maggiore sarà tale caratterizzazione (*colori, stilizzazioni, aggiunta di altri elementi in combinazione*), maggiore sarà il grado di originalità del marchio (e dunque anche il suo impatto economico poiché più il marchio si distingue da altri più è destinato a imprimersi nella mente del consumatore come unico). Elementi grafici sono utili anche a differenziare due segni altrimenti simili. Si pensi, ad esempio, che molti anni fa fece eco la sentenza del Tribunale di Roma per cui il marchio costituito da due "C" contrapposte e speculari dell'arcinota casa di moda *Chanel* è stato ritenuto valido, ma debole.

Come si fa a sapere se un marchio è nuovo?

E' consuetudine diffusa che una ricerca su internet con *parole chiave* identiche al marchio prescelto sia sufficiente a verificare se esistono altri marchi identici. Altrettanto diffusa è la costanza per cui invece ciò non è e per cui spesso i lanci di nuovi marchi non opportunamente vagliati comportano grossi danni alle aziende.

La presenza di un altro marchio identi-

co sul mercato è un grave problema per il lancio di un nuovo marchio, infatti, poiché il relativo titolare ha il diritto di vietare l'uso del marchio successivo. Quando questo avviene successivamente agli investimenti effettuati per il lancio del prodotto, l'imprenditore "arrivato dopo" dovrà ritirare il marchio dal mercato e vedrà vanificati tutti gli sforzi economici fatti sino ad allora, costretto a ricominciare da capo, con l'aggravante dell'impatto presso il pubblico, che, abituatosi al marchio "vietato", non lo troverà più sul mercato.

Per verificare seriamente la presenza di marchi precedenti "pericolosi" al momento del lancio di un nuovo marchio occorre tenere bene presente quanto segue:

1. *unitarietà dei segni distintivi*: non è vietato solo l'uso di marchi identici ad altri, ma anche di marchi identici a ditte, denominazioni o ragioni sociali, insegne e nomi a dominio (art.22 CPI);
 2. se il marchio ha un'accentuata caratterizzazione grafica (tale da farlo sembrare un disegno o un modello) sono rilevanti anche i modelli e i disegni antecedenti;
 3. *identità e confondibilità*: non è vietato solo l'uso di marchi identici ad altri marchi o segni distintivi, ma anche di marchi o segni distintivi simili;
 4. *identità e affinità merceologica*: il segno distintivo anteriore identico o simile al marchio prescelto è ostativo del suo uso (e/o domanda di registrazione e/o registrazione) solo se apposto a prodotti e/o servizi identici o simili. L'assenza di concorrenza elimina infatti il rischio di confusione (fa eccezione il caso del marchio notorio, di cui si accennerà di seguito);
 5. *territorialità*: il segno distintivo anteriore identico o simile al marchio prescelto è ostativo del suo uso (e/o domanda di registrazione e/o registrazione) se valido ed efficace nel territorio di interesse. Presumendo trattarsi dell'Italia, cioè, la verifica di disponibilità dovrà vagliare non solo il registro dei marchi italiano, ma anche quello internazionale con estensioni valide in Italia, comunitario, i nomi a dominio registrati consultabili in Italiano e da utenti italiani, il registro delle imprese, il registro dei marchi e modelli italiano e comunitario.
- Solo una ricerca che tenga conto di tut-

ti questi elementi crea un grado di ragionevole certezza della disponibilità di un nuovo marchio e assai difficilmente sarà opera facile per un profano del settore. Per questo, proprio nella fase di avvio dei lavori e per evitare un futuro maggior danno, è fondamentale rivolgersi ai consulenti del settore (cioè ad un *Consulente in Marchi*, iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, nell'apposita Sezione Marchi), tenendo conto che a livello nazionale si tratta di verifiche dai costi contenuti e, comunque, enormemente inferiori al danno che subirebbe la vanificazione di un investimento su un marchio mal riuscito.

In che senso un marchio deve essere lecito?

Si ricordi poi che un marchio deve essere, oltre che nuovo ed originale, anche *lecito*.

Secondo l'Art. 14 CPI, il marchio non è lecito quando è *contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume* (si pensi a svastiche, foglie di marijuana, parolacce); quando è *ingannevole*, in particolare sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti/servizi; quando viola l'altrui diritto d'autore (si pensi alla copiatura di un disegno altrui).

Quanto al secondo requisito della *non ingannevolezza*, altrimenti detta dagli esperti di settore "decettività", la ratio della norma è palese: il legislatore vuole evitare che il segno distintivo trasmetta un *falso messaggio* al consumatore al fine di influenzarne le scelte d'acquisto. Ad onor del vero, l'applicazione che della norma ha fatto la giurisprudenza rende questo requisito di difficile definizione concreta (si pensi ad esempio al caso del marchio "Francia" per mozzarelle, al momento liberamente sul mercato).

E' possibile utilizzare il ritratto o il nome altrui come marchio?

Per utilizzare un *ritratto altrui* (da intendersi anche come *ritratto fotografico*) sarà necessario il consenso del soggetto ritratto e, dopo la sua morte, del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori e degli altri ascendenti, o, in loro mancanza, dei parenti fino al 4° grado (Art. 8 CPI).

Nel caso del nome, la regola generale è opposta: si può registrare il *nome (non famoso) altrui* come marchio, a condizione

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

che non si leda la fama, il credito ed il decoro del titolare (Art. 8 CPI). Il nome altrui, in quanto identifica un soggetto con una storia personale, proprie convinzioni religiose, ideologiche, politiche, non può essere usato per contraddistinguere prodotti che siano in conflitto con gli attributi propri della personalità del titolare del nome. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può, se lo ritiene opportuno onde prevenire lesioni del genere sopra indicato, condizionare l'accoglimento della domanda di registrazione all'ottenimento del *consenso del titolare del nome*.

La persona il cui nome è stato registrato da altri come marchio, sarà sempre libera di utilizzarlo nella propria *ditta*, ma non potrà più registrarlo o utilizzarlo come marchio.

E' possibile registrare un marchio corrispondente ad un nome famoso?

La risposta, per evitare problemi a chi abbia intenzione di fare tale uso, è no, non è possibile.

Il nuovo Codice ancor più che legislazioni precedenti è inequivocabilmente volto ad evitare ogni comportamento imprenditoriale contrario alle regole di buon funzionamento del mercato che implichi un *parassitismo economico*, atteggiamento palese in chi voglia trarre vantaggio dallo sfruttamento della notorietà altrui. E' vietato quindi sia l'uso del *nome noto*, che quello del *nome notorio*, che quello del *nome famoso* (Artt. 8 e 12 CPI).

Nel caso del nome "*famoso*" o *notorio* che dir si voglia (Art. 8 CPI), addirittura non solo esso è ostativo dell'utilizzo di marchio identico o simile per prodotti identici o affini che sia successivo, ma, proprio perché "*famoso*" e dunque assai conosciuto è l'unico che goda della cd. "*tutela ultramerceologica*": il suo titolare può cioè impedire anche l'utilizzo di marchi successivi per prodotti non affini. L'ambito di protezione è tanto più ampio quanto più noto è il nome in questione e nemmeno l'omonimia può giustificare uno sfruttamento commerciale di un nome già noto.

Per lo stesso principio, si consideri che sono sottoposti alla stessa tutela gli *pseudonimi*, i *soprannomi*, i *titoli delle opere dell'ingegno* (si pensi al titolo di un'opera cinematografica, di una serie televisiva),

gli emblemi che, se noti, non possono essere usati come marchio se non dal titolare.

Esistono precedenti giurisprudenziali in tal senso e, in un caso, è stato vietato anche l'uso del nome di un cavallo divenuto assai famoso a un soggetto diverso dal proprietario del cavallo stesso (2001, Tribunale di Palermo).

Ancora interessante una sentenza del Tribunale di Torino del 1999, confermata da ordinanza sulla stessa questione del 2010 del medesimo tribunale, che ha tutelato il cantante Vasco Rossi in un caso in cui un terzo aveva utilizzato come marchio il solo nome "Vasco", la cui notorietà è stata ritenuta dai giudici sufficiente a vietare tale utilizzo anche in assenza del cognome del cantante.

La giurisprudenza però, sino a ieri, ha dato luogo a decisioni talmente contrastanti da far sorgere dei dubbi:

- Ottobre 1999, la Corte d'appello di Firenze, sulla base dell'assunto per cui il cuore di un marchio composto di nome e cognome è rappresentato dal cognome e non dal prenome, ha ritenuto lecito l'utilizzo della ditta "*Marcello Gucci*" per la commercializzazione di capi d'abbigliamento all'ingrosso;
- 1992, la Corte d'Appello di Bologna ha ritenuto il marchio "*Valtur*" sufficientemente notorio da impedire l'utilizzo dello stesso per un servizio di bar-caffetteria;
- 1986, alcuni Tribunali italiani hanno ritenuto il marchio di moda *Krizia* e quello per sigarette *Milde Sorte* non sufficientemente notori da impedirne a terzi l'utilizzo nel campo dell'abbigliamento;
- 1986, il tribunale di Milano ha ritenuto il marchio *Lego* dei famosi mattoncini, *giocattolo celebre*, ma non al punto da impedirne l'utilizzo a terzi per articoli per il giardinaggio.

Sembrano sentenze datate, ma ad oggi non vi sono state grandi novità, fatta eccezione per un interessante caso del 2009, in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere il rischio di associazione tra due marchi, l'uno dei quali gode di *rinomanza*, quando l'uno riproduce in senso inverso le stesse lettere che compongono. I marchi erano quello della nota emittente televisiva SKY contro IKS, sempre per reti televisive e con una grafica anch'essa confondibile. La decisione si è peraltro basata su un

caso svedese che aveva ritenuto il marchio "Absolut Vodka" confondibile in quanto notorio col marchio scritto all'inverso "Adkov Tulosba" (Commissione dei ricorsi svedese del 23.4.99).

Quando un marchio è nullo?

La registrazione di un marchio è ritenuta valida fino a prova contraria. Se ne ricorrono le condizioni, essa può essere dichiarata nulla da un giudice.

Un marchio è nullo (Art. 25 CPI), se non ricorrono i *requisiti previsti dalla legge* per la sua registrazione e, cioè, se non è **rapresentabile graficamente** o se non sia atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; se non sia dotato di novità, di carattere distintivo o di liceità, nonché se contravviene ad altrui diritti (su nome, immagine, ritratti, proprietà intellettuale e industriale), se sia stato domandato in mala fede.

Ai sensi dell'Art. 122 CPI, chiunque abbia interesse può *agire in giudizio* per chiedere la nullità di un marchio. Questa regola, però, non è applicabile a quelle cause di nullità che si basano sulla preesistenza di un diritto altrui (*marchi anteriori, diritto al nome, ritratti o diritti d'autore*). In queste ipotesi (dette di *nullità relative*) solo il titolare del marchio anteriore o dei diritti preesistenti è legittimato a depositare la domanda di nullità (art. 122 II comma).

La sentenza che dichiara la *nullità di un marchio* ha efficacia *erga omnes* e cioè è valida nei confronti di tutti i soggetti e non solo nei confronti delle parti che hanno partecipato alla controversia (Art. 123 CPI).

Quando la nullità riguarda solo una parte dei prodotti e servizi di una registrazione di marchio, la nullità può essere pronunciata solo nei confronti di quei prodotti servizi e si parla quindi di *nullità parziale*.

Quali sono le cause di estinzione del marchio registrato?

Il diritto su un marchio può venir meno per *mancato rinnovo della registrazione* a seguito di scadenza del termine decennale di validità della registrazione stessa, per *rinuncia del titolare, per decadenza*.

In relazione alla *rinuncia di marchio*, ai sensi dell'Art. 15, comma 5, CPI, questa diviene efficace solo con la sua annotazione

nel registro dei marchi, a cui deve seguire la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale dei Marchi*.

Cosa si intende per decadenza del marchio?

La *decadenza* è una cessazione anticipata della vita del marchio per cause sopravvenute, quali: *mancato uso continuativo, contrarietà alla legge, l'ordine pubblico o il buon costume, decettività (ingannevolezza), volgarizzazione*. La decadenza del marchio non opera in assenza di apposita dichiarazione delle autorità giudiziali in tal senso interpellate da terzo interessato.

Ai sensi dell'Art. 24 CPI, se il titolare di un marchio non utilizza il marchio senza **motivo legittimo entro 5 anni** dalla registrazione, o se l'uso è interrotto per **5 anni consecutivi**, il marchio decade ed altri possono registrarlo od usarlo. L'uso del marchio può essere fatto dal titolare stesso o da un suo *licenziatario*. L'uso deve essere "effettivo" cioè non sporadico: l'uso non sporadico del marchio nella pubblicità è idoneo ad evitare la decadenza di un marchio.

La decadenza di un marchio non si produce quando il mancato uso sia giustificato da un "*motivo legittimo*". Sono riconducibili a tale ipotesi le *calamità naturali*, gli *eventi eccezionali* (es. guerre, indisponibilità di materie prime), ma anche i casi in cui è necessario attendere un'*autorizzazione amministrativa*, come nel caso dei prodotti farmaceutici.

Il marchio registrato decade se diviene **idoneo a indurre in inganno il pubblico**, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato (dal titolare o con il suo consenso) per i prodotti o servizi per i quali è registrato (Art. 26, ipotesi b, CPI). Si faccia attenzione che l'ipotesi contemplata è relativa ad un marchio validamente registrato ossia non decettivo (e cioè *non ingannevole*) al momento del deposito della domanda, ma che lo è divenuto successivamente. L'inganno sopravvenuto potrebbe realizzarsi quando un prodotto subisce un deterioramento qualitativo e di tale deterioramento non viene data alcuna informazione al pubblico dei consumatori.

Altra causa di decadenza è la **volgarizzazione del marchio**, di cui si è disquisito nella prima parte di questa trattazione, ovve-

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

ro il fenomeno per cui un marchio diviene, nel commercio, *denominazione generica* del prodotto o servizio.

NOMI GEOGRAFICI E MARCHI COLLETTIVI

Si possono usare i nomi geografici come marchi?

“Sono protette le indicazioni geografiche e le 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”, recita l'Art.29 CPI.

Inoltre *“E' vietato quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta l'uso di indicazioni geografiche o di denominazioni d'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 luogo d'origine oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una indicazione geografica”,* come da Art. 30 CPI.

Si aggiunga che oggi ogni **DOC (Denominazione di Origine Controllata)**, **DOP (Denominazione di Origine Protetta)**, **DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)**, ecc. ha un *Regolamento* che ne disciplina l'utilizzo e che molte di queste *indicazioni cd. protette* sono regolamentate anche da *normative internazionali* che prevalgono sulla normativa nazionale.

Si intende così preservare *la buona fede dei consumatori*, che potrebbero associare ad una determinata regione geografica qualità generiche che il prodotto contrassegnato potrebbe non possedere e, in secondo luogo, ad impedire che una singola impresa si appropri del diritto esclusivo di utilizzare parole che invece dovrebbero rimanere a disposizione della collettività.

Com'è noto, infatti, specie in riferimento ai *prodotti agro-alimentari*, le peculiarità climatiche o geologiche possono avere grande influenza sulla qualità delle merci. Esempi classici sono i prosciutti della zona

di Parma, i vini del Chianti, i tartufi di Alba, eccetera. Diverso tuttavia risulterebbe il caso in cui il nome geografico venisse utilizzato per prodotti che non risultano influenzati dalla provenienza.

I giudici chiamati ad esprimersi su questa questione, sino a pochi anni fa meno regolamentata di oggi, non si sono poi espressi univocamente sulla questione. Per questa ragione, non è consigliabile in definitiva optare per una denominazione geografica se dobbiamo coniare un nuovo marchio, tranne che sussistano tutti i requisiti richiesti per legge.

I marchi collettivi: cosa sono, a cosa servono, chi può usarli?

“I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti” (Art.11 CPI).

L'unico segno distintivo indiscutibilmente rimasto elemento di garanzia della qualità e dell'unicità della provenienza dei prodotti cui è apposto è oggi il *“marchio collettivo”*. La funzione dei marchi collettivi è infatti proprio quella di *garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio*. Questo marchio deve addirittura essere depositato con un *regolamento scritto* che indichi in dettaglio tutti gli elementi che lo contraddistinguono, dall'origine delle materie prime, ai metodi di elaborazione, produzione, confezionamento. Proprio a causa della sua *funzione di garanzia*, il marchio collettivo può infatti anche essere costituito da un segno che indichi la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Legittimati a registrare il marchio collettivo saranno allora solamente quei soggetti, comprese le persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, quanto piuttosto quello di controllare e garantire detti *standard qualitativi* e l'esecuzione del regolamento da parte dei produttori. Per questa ragione, chiunque rispetti il regolamento ha *diritto di utilizzo del marchio* e per questa ragione chiunque depositi un marchio collettivo deve avere bene in mente che non si tratterà di uno strumento economico di immediato profitto, poiché sarà un obbligo concederlo gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta

in adempimento del regolamento e un onere controllare che i regolamenti che ne disciplinano l'uso siano rispettati e, in caso negativo, applicate le relative sanzioni (generalmente consistenti nella *perdita al diritto d'uso*): l'omissione di tali controlli può addirittura determinare la *decadenza del marchio collettivo per decettività* (ingannevolezza) sopravvenuta.

LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

E' obbligatorio registrare un marchio?

No, non lo è ed anzi l'uso "di fatto" di un marchio non registrato è di per sé costitutivo di un diritto.

Se l'uso del marchio è stato così intenso da comportarne *notorietà*, non vi sono differenze col marchio registrato (se non la difficoltà - in caso di conflitto - di provare con documenti attendibili e di data certa la costituzione del diritto, che risale al momento dell'acquisita notorietà).

L'uso che non comporti notorietà nazionale è poi riconosciuto nei limiti del territorio in cui è avvenuto. In altre parole, se sorge una contestazione il 2 gennaio del 2014 con il titolare di un marchio registrato e sino a quella data si è usato il proprio marchio in tre regioni italiane, il titolare del *marchio di fatto* potrà continuare a usarlo in quelle tre regioni.

La mancata registrazione pone però il marchio di fatto in una situazione di notevole svantaggio rispetto ai marchi regolarmente registrati, poiché, se la notorietà è puramente locale, si correrà il rischio che un altro imprenditore registri validamente il medesimo marchio, senza che ciò possa essere impedito.

Perché registrare un marchio?

Tenuto conto delle argomentazioni relative al "*marchio di fatto*", qual è il vantaggio di registrare il proprio marchio? Innanzitutto si ha uno strumento idoneo a impedire a chiunque altro di usare o registrare un marchio identico o anche simile.

In secondo luogo, *un marchio registrato è più facilmente difendibile*: in caso di tutela giudiziaria infatti, se non si è proceduto alla preventiva registrazione, sarà necessario dimostrare il concreto utilizzo

del marchio di fatto e la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento, cosa che, soprattutto per la *tutela in via cautelare d'urgenza*, può trasformare la difesa dei propri diritti in un'impresa nient'affatto agevole.

In terzo luogo, essendo più facilmente tutelabile, il marchio registrato è molto più appetibile di un marchio di fatto in caso di operazioni commerciali (*dalla cessione, alla licenza, alla quotazione in borsa dell'azienda titolare* nei casi di maggior rilievo).

Il marchio non registrato gode della stessa tutela di quello registrato e quindi possono essere utilizzate le medesime azioni, a condizione che, ovviamente, il *marchio di fatto* possieda tutti i requisiti di validità. Chi ne rivendica la tutela, deve tuttavia sempre e comunque *dare la prova dell'effettivo uso* che ne abbia fatto nonché dell'ambito di notorietà che ne è conseguito onde poter continuare ad usarlo nonostante la registrazione altrui (se la notorietà del marchio di fatto è solo locale), oppure per impedire a chiunque di utilizzarlo o registrarlo (se la notorietà supera l'ambito locale).

Quando un marchio si dice registrato?

Si parla di *marchio registrato*, a differenza del *marchio di fatto*, in presenza di un segno di cui sia stata domandata e ottenuta la *registrazione come marchio d'impresa* presso l'ufficio competente, in Italia l'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* (UIBM).

Chiunque, imprenditore o non imprenditore, può registrare un marchio. Così infatti dispone anche l'Art. 19 del Codice della Proprietà Industriale: "*può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso*".

Esistono solo le seguenti eccezioni alla regola generale secondo la quale chiunque può chiedere di registrare un marchio:

1. marchio registrato in malafede;
2. ritratto di persona e nome notorio registrato come marchio senza consenso del soggetto interessato;
3. nome di persona non notorio registrato come marchio se l'uso che ne viene fatto è lesivo della fama, onore e decoro della persona interessata.

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

La registrazione del non avente diritto comporta la nullità del marchio registrato, che deve essere fatta valere in giudizio. In altre parole, fino al momento in cui non si avvierà una causa per ottenere la dichiarazione di nullità, il marchio rimarrà formalmente valido.

Come procedere per registrare un marchio?

La procedura di registrazione di un marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi si effettua tramite la compilazione di un modulo presso la Camera di Commercio e può essere effettuata direttamente dal titolare del marchio. La consulenza e l'appoggio di un consulente specializzato, che può essere un c.d. mandatario marchi (cioè un iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, nell'apposita Sezione Marchi), o un avvocato, consente ovviamente di farlo con ogni accortezza possa essere idonea a conferire maggior valore al titolo, facendo riferimento ad una corretta descrizione del marchio e a una corretta indicazione dei prodotti di interesse.

L'indicazione di questi ultimi deve infatti fare riferimento a un elenco di prodotti e/o classi merceologiche ufficialmente riconosciute nella c.d. Classificazione di Nizza, che è appena stata modificata nella sua "X Edizione" (per ora solo in inglese e in francese) e che è disponibile sul sito dell'OMPI, l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

L'arte di identificare con la giusta ampiezza e al tempo stesso la giusta precisione l'ambito merceologico di un marchio registrato fa la differenza nel valore economico che questo col tempo potrà acquisire e solo l'esperienza di un consulente specializzato può apportare il giusto "plus" a questa operazione. Si ricordi sempre, infatti, che una domanda di marchio non può subire modifiche "espansive" di alcun genere, per cui la scelta di tutelare i prodotti strettamente indispensabili oggi obbligherà a una nuova domanda di marchio domani in caso di ampliamento della produzione, con nuovi costi, una data di deposito successiva a chi frattanto si sia inserito e un marchio contestabile dal titolare del marchio anteriore.

D'altra parte, ogni classe merceologica ha un costo e il non uso quinquennale di un marchio sul prodotto rivendicato in

domanda comporta la sua decadenza, per cui anche esagerare con l'ampiezza non è opportuno.

Durante la procedura di registrazione vengono presi in esame alcuni dei requisiti di validità del marchio (in Italia si tratta generalmente del requisito di liceità, ma in quasi tutti i Paesi del mondo si vagliano tutti i requisiti di cui si è parlato sopra e in particolare quello della novità).

Nel caso vi fossero problemi, l'Ufficio può invitare il richiedente a fornire dei chiarimenti.

Se invece la domanda venisse respinta, entro 60 giorni dalla comunicazione, si può proporre ricorso ad un'apposita Commissione dei Ricorsi, la cui decisione è a sua volta ricorribile in Cassazione.

Se l'Ufficio accoglie la domanda di registrazione, al richiedente viene rilasciata copia dell'attestato di concessione dell'esclusiva, il cui originale è inserito nella raccolta dei marchi d'impresa.

Di recente, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la pubblicazione del marchio su apposito Bollettino, cosicché i terzi interessati possano decidere se contestare il nuovo deposito con una opposizione, una procedura appunto atta ad opporsi alla registrazione del marchio in questione che deve essere avviata entro tre mesi dalla pubblicazione. Si tratta di un contenzioso vero e proprio che si svolge davanti agli Esaminatori dell'Ufficio Marchi, la cui decisione è impugnabile presso la Commissione dei Ricorsi.

Il vantaggio rispetto ad una causa dinanzi ad un tribunale consiste nella celerità dei tempi e nei costi certamente inferiori a quelli di un contenzioso ordinario.

PROTEZIONE DEI MARCHI ALL'ESTERO

Come si protegge il marchio all'estero?

La globalizzazione dei mercati ha messo gli operatori economici di fronte alla necessità di tutelare i propri marchi non solo in Italia, ma anche all'estero.

E' fondamentale sapere che in molti Paesi, primo fra tutti la Cina, il marchio c.d. "di fatto" (quindi utilizzato e non registrato) non è riconosciuto. Si tratta di Nazioni in cui è largamente diffusa la prassi di "sog-

getti" locali che, indagando nei registri nei mercati occidentali, fanno a gara per depositare per primi i marchi così rintracciati, accaparrandosi così il mercato nazionale, nella migliore delle ipotesi cedendoli poi al titolare interessato dietro lauti compensi.

Per questa ragione è fondamentale depositare un marchio prima di avviare attività commerciali all'estero, poiché le registrazioni di marchi producono effetto solo nel territorio in cui sono effettuate.

Chi intende registrare il proprio marchio con effetti in più Stati, può procedere:

- a. con la registrazione presso gli *Uffici nazionali* dei singoli Paesi;
- b. attraverso lo strumento del "*Marchio Comunitario*";
- c. attraverso la procedura del "*Marchio Internazionale*".

In Italia è possibile depositare un marchio anche senza *mandatario*, presentandosi alla Camera di Commercio più vicina, compilando la relativa modulistica ed effettuando il pagamento delle tasse di deposito. Un deposito mal fatto (perché limitato nei prodotti o con errori nell'indicazione del marchio, ad esempio) non è rettificabile nella sostanza. Per questo, si raccomanda di rivolgersi ad un "*Consulente in Marchi*" o un *avvocato specializzato in Proprietà Industriale*.

In molti Paesi esteri la procedura è simile, ma non certo alla portata, per ragioni quantomeno logistiche e linguistiche. Non tutti gli Uffici esteri, inoltre, accettano depositi in *assenza di mandatario o agente o avvocato qualificato*. In ogni caso, occorre rivolgersi a un nominativo di fiducia in loco. Nella difficoltà di reperire direttamente il contatto, un mandatario italiano avrà senza dubbio più di un referente ogni Paese del mondo cui appoggiarsi.

Al fine di ottenere tutela nel territorio estero di interesse, un deposito nazionale nel singolo Paese è strumento necessario ed obbligatorio in quegli Stati che non fanno parte dell'Unione Europea o che non hanno aderito alla procedura del *Marchio Internazionale* (per esempio India, Brasile, Emirati Arabi Uniti).

Cos'è il diritto di priorità?

La necessità di proteggere il marchio al di là dei confini domestici ha spinto gli Stati ad elaborare convenzioni internazionali che disciplinassero le relative modalità di

protezione.

Tra questi accordi di natura sovranazionale la principale fonte di riferimento per la disciplina della Proprietà Industriale è la *Convenzione di Unione di Parigi* (C.U.P.), firmata il 20.03.1883, da allora oggetto di diverse integrazioni a cui, ad oggi, aderiscono più di 170 Stati (tra cui l'Italia).

Con la C.U.P. sono disciplinati *principi di carattere generale*, ripresi nelle legislazioni nazionali dei vari Stati aderenti e, tra questi, quello del "*diritto di priorità*" di cui all'art. 4 della C.U.P.

Il *diritto di priorità* consiste nel diritto di colui che abbia depositato una domanda di marchio in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione a che le successive domande di registrazione in altri Paesi aderenti prendano la *data del primo deposito*, purché depositate entro **6 mesi** dal primo deposito.

E' un istituto molto utile laddove si voglia prender tempo nel destinare gli investimenti riservati al *business* in corso o nel definire gli ultimi accordi coi *partner* esteri.

L'estensione del marchio nei sei mesi successivi con rivendicazione della priorità (non bisogna dimenticare di indicarlo nella *modulistica di estensione*) comporta in sostanza l'efficacia retroattiva del marchio alla prima data di deposito, cosicché quest'ultima prevalga in caso di conflitto con una domanda nazionale avente ad oggetto un segno uguale/identico depositata successivamente.

Il *diritto di priorità* è destinato a funzionare non solo con riferimento ai depositi di domande di registrazione nazionale (Paese per Paese), ma anche quando si intenda procedere al deposito di una *domanda di Marchio internazionale* o di *Marchio comunitario*.

Decorso i **6 mesi** della priorità, il titolare della domanda di marchio potrà comunque estendere il marchio all'estero, ma dovrà tenere conto degli eventuali *diritti preesistenti* alla data dell'estensione, poiché quest'ultima non avrà efficacia retroattiva.

Cos'è il "Marchio internazionale"?

Con l'*Accordo di Madrid* del 14.04.1981 e il successivo "*Protocollo*" integrativo del 1989 è stata istituita la procedura del "*Marchio internazionale*".

Il deposito della domanda di registrazio-

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

ne internazionale è possibile anche tramite **Camera di Commercio nazionale**, su apposita modulistica, che inoltra la domanda all'Ufficio Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale (WIPO in inglese ovvero "World Intellectual Property Organization", OMPI in italiano, ovvero "Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale"), ubicato a Ginevra.

Si compila in sostanza un solo modulo designando i vari Paesi di interesse tra quelli che hanno aderito all'Accordo e/o al Protocollo.

L'OMPI provvede a concedere un c.d. **numero di registrazione del marchio internazionale con relativo certificato di concessione**, ma attenzione: l'OMPI notifica la domanda di marchio all'Ufficio Marchi di ciascun Paese designato che la esaminerà sulla base della propria normativa, rifiutandola laddove non conforme.

Il **numero e il certificato di registrazione** di un marchio internazionale non corrispondono dunque al fatto che il marchio sia stato registrato in ciascun Paese designato, ma solo al fatto che l'OMPI ha processato la domanda trasmettendola a ciascun Paese interessato.

Gli Uffici marchi dei Paesi designati hanno un termine di **12/18 mesi** (a seconda che si applichi l'Accordo o il Protocollo di Madrid, ma ormai quasi tutti i Paesi sono sottoposti automaticamente al regime dei **18 mesi**) dalla notifica dell'OMPI per rifiutare o accettare la registrazione della domanda di marchio nel rispettivo Paese. Decorso tale termine, la domanda di marchio si riterrà registrata nei Paesi dove non vi è stato alcun rifiuto di protezione.

Il **rifiuto di protezione** apre un contenzioso amministrativo con il richiedente la registrazione del marchio. Se il rifiuto sarà superato con argomentazioni che convincono l'Esaminatore estero, il marchio sarà concesso, viceversa la domanda di marchio sarà rigettata.

Il **Marchio internazionale** è quindi una **procedura di domanda unificata** sotto il profilo amministrativo e non un marchio unico. Tale procedura consente di evitare i **depositi nazionali plurimi** di domande di marchio, con conseguente riduzione dei costi.

La domanda di registrazione internazionale deve basarsi su una domanda di mar-

chio del Paese d'origine.

In questo caso i tecnicismi sono ancora più complessi di quelli richiesti da una domanda di marchio nazionale italiana, per cui è opportuno rivolgersi a personale specializzato e competente (Consulente in Marchi o Avvocato specializzato in P.I.).

Giova ripetere che questa procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al suo Protocollo. Ad inizio 2013 i Paesi aderenti sono 89 e la lista può essere consultata al seguente link (http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf).

Il **Marchio internazionale** ha validità di **10 anni** ed è **sempre rinnovabile** tramite il pagamento delle tasse di rinnovo previste da ciascun Paese designato.

Occorre infine tenere presente che per i primi cinque anni la sorte del **Marchio internazionale** dipende dalla sorte del **Marchio nazionale di base**: se in tale periodo viene meno il Marchio nazionale nel Paese d'origine (ad esempio perché viene dichiarato **nullo**), occorrerà effettuare un'istanza di **trasformazione delle estensioni internazionali in singole domande nazionali**, in assenza della quale anche le estensioni perderanno la loro efficacia (Art. 9 *quinquies*, L. 12 marzo 1996, n.169 di ratifica e esecuzione del Protocollo).

Cos'è il "Marchio comunitario"?

Il **Marchio comunitario** è stato istituito con il **Regolamento CE n. 40/94**. Esso è un marchio unico valido in tutti gli attuali 27 Paesi dell'Unione Europea (28 dall'1 luglio 2013, con la già annunciata entrata della Croazia). La lista dei Paesi che fanno parte dell'UE è reperibile al seguente link: www.europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm

A differenza del Marchio internazionale, il **Marchio comunitario** è un vero e proprio **marchio unico**. La **procedura di registrazione** così come le **decisioni di decadenza**, di **nullità** e di **uso** sono efficaci in tutta l'Unione Europea.

Il **Marchio comunitario** dura **10 anni** ed è rinnovabile un numero illimitato di volte tramite il pagamento della **tassa di rinnovo**.

Come si registra un Marchio comunitario?

Qualsiasi persona fisica e/o giuridica di

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

qualsiasi Paese può depositare una domanda di Marchio comunitario. Il deposito può essere fatto direttamente dal titolare del marchio oppure tramite un rappresentante autorizzato (*Consulente in Marchi o Avvocato specializzato in P.I.*).

Le domande di *Marchio comunitario* possono essere depositate presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) che ha sede ad Alicante in Spagna. In particolare le domande possono essere inviate, *via fax*, tramite deposito elettronico (*e-filing*), tramite posta, tramite consegna allo sportello. E' altresì possibile depositare la domanda di Marchio comunitario tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma.

La domanda di marchio deve contenere, oltre ai dati relativi al titolare del marchio, la rappresentazione del marchio, i prodotti e servizi per i quali viene richiesta la protezione, che si consiglia di depositare sempre nella maniera più completa e dettagliata possibile.

72

Il pagamento delle tasse di deposito deve avvenire contestualmente, oppure entro un mese dalla data di presentazione della domanda, affinché la data di deposito della domanda di marchio corrisponda a quella della ricezione della stessa da parte dell'UAMI.

- Successivamente al deposito della domanda di marchio, l'UAMI esegue una verifica sulla regolarità formale della stessa (dati del titolare marchio, indicazione dei prodotti/servizi, pagamento tasse) e sul fatto che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'Art. 7 Regolamento CE 40/94 (es. mancanza di capacità distintiva).

Nel caso in cui l'Ufficio comunitario ritenesse di dover emettere un provvedimento di rifiuto di registrazione del marchio, il titolare del marchio avrà un termine di due mesi per replicare.

Superata positivamente la fase di esame della domanda, la domanda di marchio viene pubblicata sul *Bollettino dei Marchi Comunitari*.

I titolari dei marchi anteriori che ritengono che la domanda di marchio pubblicata sia in conflitto con il proprio marchio a causa dell'identità o somiglianza tra i segni, nonché dell'identità o affinità dei prodotti servizi, possono depositare un'opposi-

zione all'UAMI nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda, previo pagamento della relativa tassa.

Se la domanda di Marchio comunitario supera positivamente le fasi di esame e se non vengono presentate opposizioni, la domanda di marchio viene registrata e viene emesso il relativo certificato di registrazione.

Attualmente i tempi di concessione del marchio comunitario sono di circa 12 mesi.

Conviene registrare un marchio nazionale estero, comunitario o internazionale?

Non esiste un parametro assoluto per scegliere tra l'una o l'altra tipologia di deposito e molto dipende dalle strategie aziendali del richiedente.

La vera discriminante appare tuttavia essere meramente economica: il *Marchio internazionale* in quanto procedura di deposito multipla ha il vantaggio di non decadere in toto se una sola delle componenti riceve contestazioni che ne impediscano la registrazione, ma ha un costo nettamente superiore a quello comunitario, poiché comporta il pagamento delle tasse di ciascun Ufficio Marchi dei Paesi designati.

Di contro, il *Marchio comunitario* è un istituto unico, dove la causa di invalidità di una componente nazionale inficia l'intero marchio (che sarà poi possibile convertire in singole domande nazionali con i relativi costi di singolo deposito), ma comporta il pagamento di una tassa unica, assai plausibile per entità (poche centinaia di euro).

Posso trasferire i diritti su un Marchio comunitario?

Il *Marchio comunitario* è liberamente cedibile, ma per la validità della cessione è richiesta la *forma scritta* (Art. 17, Regolamento CE n. 40/94). Il marchio può essere ceduto, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, per tutti o parte dei prodotti servizi rivendicati nella registrazione. La cessione del Marchio comunitario è valida rispetto a tutti i Paesi UE.

La cessione deve essere iscritta nel *Registro dei Marchi comunitari*, poiché in mancanza il cessionario non è legittimato a far valere i diritti di esclusiva connessi alla registrazione del marchio. Anche in questo

caso, il limite generale per la validità degli atti di trasferimento di un *Marchio comunitario* è che il trasferimento dello stesso non deve indurre in errore il pubblico su *natura, qualità e provenienza geografica dei prodotti/servizi*.

Come si difende un Marchio comunitario?

La tutela giudiziaria del *Marchio comunitario* contro eventuali contraffazioni di terzi è rimessa alla competenza dei *Tribunali dei Marchi Comunitari* (Art. 95, *Reg. to CE 207/2009*; in Italia sono le *Sezioni Specializzate per la Proprietà Industriale ed Intellettuale* istituite presso i principali Tribunali, oggi *Tribunali delle Imprese*), istituiti in ogni stato membro dell'UE. Il titolare di una domanda/registrazione comunitaria può chiedere al Tribunale dei Marchi comunitari le *misure cautelari* (e cioè *inibitoria, sequestro e descrizione*) previste dalla legge dei singoli Stati per i marchi nazionali. Il *Tribunale dei Marchi Comunitari* può, inoltre, a talune condizioni, disporre misure cautelari con efficacia nel territorio di qualsiasi Stato membro dell'UE.

Le sanzioni che ciascun *Tribunale dei Marchi Comunitari* potrà disporre in caso di accertata contraffazione, corrispondono a quelle previste dalla legge nazionale, ove il fatto è commesso. Oltre l'*inibitoria*, a seconda delle leggi nazionali il Tribunale potrà condannare il contraffattore anche al *risarcimento del danno* e alla *pubblicazione della sentenza*.

Occorre infine precisare che quando gli atti di contraffazione siano stati compiuti in pendenza del procedimento di registrazione, ossia dopo la pubblicazione della domanda di *Marchio comunitario*, ma prima della registrazione del marchio medesimo, il Tribunale può riconoscere al titolare del marchio contraffatto solo un *equo indennizzo* (Art. 9, comma III, *Regolamento CE n. 40/94*).

Anche il Marchio comunitario può decadere o essere dichiarato nullo?

Anche il *Marchio comunitario*, come il *Marchio nazionale italiano*, può essere *dichiarato nullo o decadere*.

La *decadenza* si verifica nell'ipotesi in cui il marchio, per un periodo ininterrotto di **5 anni** dalla registrazione, non venga

utilizzato in modo effettivo nella Comunità e non vi siano legittimi motivi per la sua mancata utilizzazione (Art.51, *Reg. to CE 207/2009*).

La *decadenza* si verifica, altresì, nell'ipotesi in cui il *marchio sia divenuto denominazione generica del prodotto/servizio* per il quale è stato registrato (la cd. *volgarizzazione*), nonché se il marchio sia divenuto tale da *indurre in errore il pubblico* sulla natura, qualità e provenienza geografica dei prodotti/servizi (*decettività sopravvenuta*).

Il *Marchio comunitario* prevede due tipi di nullità: la *nullità assoluta* (Art.52, *Regolamento CE n.207/2009*) e quella relativa (Art. 53, *Regolamento CE n. 207/2009*). Si tratta degli stessi principi esposti in tema di *Marchio italiano*. Identiche anche le *cause di decadenza*.

Le *domande di decadenza* e di *nullità* di un *Marchio comunitario* sono proposte su *appositi form* e sono di competenza esclusiva dell'UAMI, presso la *Divisione di Cancelleria*.

Contro le decisioni di primo grado emesse dall'UAMI si può proporre un ricorso alle apposite *Commissioni di Ricorso*, sempre dell'UAMI. Le decisioni di queste ultime possono poi essere appellate innanzi alla *Corte di Giustizia UE* per motivi di *legittimità*.

I *Tribunali comunitari* sono istituiti sia di primo che secondo grado (è possibile impugnare dunque la decisione ottenuta in primo grado in Appello). Eventuali *domande riconvenzionali di nullità o decadenza* del *Marchio comunitario* (di cui all'Art.96, *Reg. to CE n.207/2009*) sono di competenza dei *Tribunali Comunitari* di secondo grado.

VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI MARCHIO E CONTRAFFAZIONE

Quali sono i diritti del titolare di un marchio registrato?

Il titolare di *marchio registrato* (art. 20 CPI) ha il diritto di usare in via esclusiva il marchio e di vietare a terzi l'uso di:

- un segno identico al marchio per *prodotti o servizi identici* a quelli per cui esso è stato registrato;
- un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somi-

glianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un *rischio di confusione per il pubblico*, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

- c. un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il *marchio registrato goda 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 stessi⁷⁴.

Per uso si intende l'apposizione concreta del marchio sui prodotti e/o sulle relative confezioni, ma anche la menzione in pubblicità.

Il diritto sul marchio ha una durata di **10 anni** ed è rinnovabile ogni 10 anni.

L'ampiezza e l'intensità del diritto di esclusiva sono incorporate dalla registrazione, ma dipendono anche da una serie di ulteriori fattori quali la capacità distintiva, l'uso intenso sia nella produzione che nella pubblicità, l'intervento attivo nei confronti di terzi usurpatori, siano essi commercianti non autorizzati, imitatori o addirittura contraffattori. Un marchio coesistente con molti altri simili confondibili o largamente e impunemente contraffatto ha un valore economico sicuramente relativo, a prescindere dal fatto che sia stato registrato.

Quando si parla di contraffazione di marchio?

La contraffazione è innanzi tutto un reato, previsto e sanzionato dal *Codice penale* (C.p.) e in particolare:

- Art.473 C.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o mo-

delli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Art. 474 C.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La contraffazione è anche un *illecito doganale extratributario*.

Il *Regolamento CE 1383/2003* ha istituito una serie di norme molto chiare che autorizzano le Autorità doganali dell'Unione Europea a *bloccare qualsiasi carico di merce sia sospettabile di contraffazione o usurpazione di un diritto di proprietà intellettuale altrui*.

Il blocco lascia un tempo massimo di **15 giorni** al titolare del diritto per autorizzare la Dogana a confermare il blocco con apposita istanza di intervento e periziare uno o più campioni dei beni bloccati. Se la perizia confermasse trattarsi di contraffazione, il blocco sarà confermato da un *atto di sequestro* che aprirà un *procedimento penale* vero e proprio nei confronti dell'importatore.

La contraffazione è poi un *illecito civile* che ricorre tutte le volte in cui il marchio viene usato in modo da ingenerare un ri-

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

schio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da *indurre comunque in inganno il pubblico*, in particolare circa la *natura*, la *qualità* o la *provenienza dei prodotti* (art. 21 CPI).

Il titolare del diritto di marchio che ritenga aver subito violazione del proprio diritto ai sensi di quanto sopra indicato può scegliere la via attraverso la quale bloccare la contraffazione. Laddove esistano i presupposti del pericolo di un danno in caso non si agisse tempestivamente, il titolare può chiedere un *provvedimento cautelare d'urgenza* ai giudici competenti, ovvero il *sequestro delle merci* o la *descrizione o l'inibitoria*.

L'accertamento della *confondibilità tra i prodotti/servizi* consiste nel verificare se i prodotti/servizi di un operatore terzo sono *identici o affini a quelli del marchio registrato anteriore*. L'affinità dei prodotti/servizi va valutata con riferimento concreto alla natura intrinseca dei prodotti, alla loro destinazione alla medesima clientela, ed all'idoneità al soddisfacimento dei medesimi bisogni. Sarà importante considerare anche il cosiddetto "*mercato di sbocco*", cioè le tendenze espansive dell'impresa e del settore.

La giurisprudenza in tema di contraffazione ha considerato affini i seguenti prodotti: *Orologi e gioielli; biscotti e liquori; caffè e macchine da caffè; gelati artigianali e gelati industriali*. Non sono stati ritenuti affini, invece: abbigliamento maschile e pellicceria; bevande analcoliche e abbigliamento; calzature e abbigliamento intimo; mobili per ufficio e mobili per appartamento.

Maggiore è il *grado di rinomanza del marchio*, minore è il grado di affinità considerato per i prodotti o servizi.

Il *marchio rinomato* è un segno generalmente conosciuto da una parte importante del pubblico per via della diffusione dello stesso sul mercato.

Quando il segno è identico a quello del marchio registrato per contraddistinguere prodotti/servizi identici, la contraffazione sussiste a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine al rischio di confusione.

Quali usi di un marchio registrato non possono essere impediti?

La registrazione di un segno quale mar-

chio d'impresa *non consente* al titolare dello stesso di vietare a terzi l'uso nella propria attività economica: 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, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale" (Art. 21 CPI). L'unico limite che la legge pone per tali usi è che essi siano *conformi ai principi della correttezza professionale*.

Con questa norma il legislatore consente l'uso del marchio altrui solo con *funzione descrittiva*, ad esempio per indicare la destinazione di un prodotto. Si pensi al mercato della ricambistica dove vi sono produttori di pezzi di ricambio sia originali che non originali: *in tale settore l'uso del marchio altrui su un prodotto non originale deve avvenire con modalità tali da non ingenerare nel consumatore l'impressione che ci si trovi di fronte ad ricambio originale*.

Si considererà lecito l'uso del marchio altrui sul pezzo di ricambio se il *segno* è riprodotto senza le caratteristiche grafiche di quello originale con funzione chiaramente descrittiva (ad esempio "*tergicristalli per ...*" indicando i marchi delle auto compatibili con l'accessorio).

Cosa fare in caso di violazione del diritto di marchio registrato?

In presenza di atti che costituiscano *violazione o contraffazione di un marchio registrato* (o di cui sia pendente la domandata la registrazione), il titolare del marchio può attivarsi con:

1. un'azione stragiudiziale;
2. un'azione giudiziale;
3. un'opposizione amministrativa.

Azione stragiudiziale

Se si è in presenza di una violazione di un diritto di marchio, ma il titolare non ha intenzione di promuovere immediatamente una causa, è possibile tentare la via della *composizione bonaria* della vertenza con *l'invio di una lettera di diffida*, che diffida cioè il contraffattore dal perpetrare la condotta contraffattoria. E' bene farsi assiste-

re da un legale specializzato in materia di P.I. per valutare l'opportunità di adottare o meno questa strategia, in quanto, per ogni singola situazione sarà rilevante la rapidità con cui si riesce a reagire. I tempi conaturati infatti allo scambio di corrispondenza con una controparte possono infatti agevolare l'alterazione delle prove della contraffazione e vanificare una richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza.

Ove il destinatario della diffida non aderisca alla richiesta del titolare del marchio, questi potrà attivarsi con le azioni giudiziarie che riterrà più opportune e necessarie.

Azione giudiziale

Nel caso in cui, a seguito di una diffida, il presunto contraffattore non dia seguito alle richieste contemplate nella stessa, il titolare del marchio potrà valutare di attivare un'azione penale o civile.

Il titolare di un marchio registrato che opererà per un'azione penale procederà con il deposito di un atto di denuncia o querela (rammentando che la querela può sempre essere ritirata, mentre la denuncia no) innanzi all'Autorità Giudiziaria, nel quale esporrà i diritti di privativa che ritiene essere stati violati. In tale atto, il titolare del marchio potrà richiedere misure cautelari quali il sequestro dei beni contraffatti.

Sul piano civile, l'azione di contraffazione potrà essere avviata innanzi all'Autorità Giudiziaria dal titolare del marchio anche in presenza della sola domanda di registrazione (in tal caso, sarà necessario che la domanda di marchio vada a registrazione nel più breve tempo possibile).

L'azione di contraffazione può essere attivata anche dal licenziatario (solitamente, tale facoltà è regolamentata nei contratti di licenza).

Il legislatore ha previsto che le controversie in materia di marchi (e dei diritti di proprietà industriale) siano di competenza esclusiva di Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale (di recente competenti anche in materia societaria), che al momento sono 21.

Queste Sezioni Specializzate, composte da giudici scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze, sono ora i tribunali d'impresa istituiti con D.L. 1/2012.

Il titolare di un marchio registrato oggetto di contraffazione da parte di un terzo

potrà avviare contro quest'ultimo un procedimento civile ordinario, oppure, ricorrendone i presupposti, potrà richiedere al giudice l'emissione di provvedimenti cautelari d'urgenza, quali l'inibitoria (Art. 131CPI), il sequestro (Art. 129 CPI), la descrizione (Art. 129 CPI).

Tali provvedimenti verranno chiesti, soprattutto quando vi è l'esigenza di reagire con rapidità alla condotta illecita del contraffattore. I provvedimenti di urgenza possono essere chiesti prima dell'inizio della causa o nel corso della stessa, nonché "inaudita altera parte", cioè senza previa comunicazione e contraddittorio con controparte, che sarà, quindi colta di sorpresa dallo stesso.

La richiesta di tali provvedimenti deve essere giustificata dalla necessità del titolare del marchio di acquisire prove della contraffazione (nel caso della descrizione), di impedire la circolazione dei prodotti che sono in violazione di diritti di marchio altrui (nel caso del sequestro), di impedire al presunto contraffattore l'ulteriore uso del segno in violazione dei suoi diritti (nel caso dell'inibitoria).

Per la concessione delle misure cautelari è necessario che ricorrano due presupposti: il "fumus boni iuris" (cioè la presumibile fondatezza del diritto che il soggetto invoca) e il "periculum in mora" (e cioè il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile). I provvedimenti cautelari possono portare all'ottenimento di ulteriori sanzioni quali la pubblicazione dell'ordinanza sui giornali e la previsione di una penale (cioè una somma di denaro) che il contraffattore pagherà in caso di ulteriore violazione. Tali misure hanno un grosso impatto sull'attività economica del contraffattore, spingendolo spesso a cercare una definizione transattiva della questione.

Con l'azione di contraffazione il titolare del marchio può ottenere il risarcimento del danno e cioè la reintegrazione patrimoniale di quanto ha perso a seguito della condotta illecita del contraffattore. L'Art. 125, comma 3, CPI prevede infatti la possibilità per il titolare del marchio di chiedere al giudice la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore.

La sentenza che accerta la contraffazione può altresì contenere l'ordine rivolto al contraffattore di cessare l'attività illecita

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

(a tal fine potrebbe essere fissata anche una penale), nonché l'ordine di distruzione dei prodotti oggetto di contraffazione e la pubblicazione della sentenza medesima su giornali di tiratura nazionale, a spese del medesimo contraffattore.

Opposizione

L'opposizione è disciplinata dall'Art. 176 e seg. del CPI, nonché dal *Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale* (Decreto 13 gennaio 2010, n. 33), ed è divenuta operativa dal Luglio 2011.

Si tratta di una procedura amministrativa davanti all'*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi* - UIBM (e non davanti ad un Tribunale), attraverso la quale il titolare di una domanda/registrazione di marchio anteriore contesta la valida registrazione di un marchio successivo (o la designazione italiana di una registrazione internazionale) nelle seguenti due ipotesi: a) marchio successivo in conflitto con marchio anteriore per via dell'identità/somiglianza tra i marchi e della identità/affinità tra i rispettivi prodotti/servizi e b) mancanza del consenso degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 8 CPI e in caso di registrazione come marchio di ritratti di persone, nomi e segni notori.

Il termine per il deposito di una opposizione innanzi all'UIBM è, a pena di inammissibilità, di **tre mesi** dalla pubblicazione del marchio sul Bollettino Ufficiale dei Marchi. L'atto di opposizione deve essere redatto su *apposito modulo*.

Come già sottolineato, è una procedura che ha il pregio di svolgersi in tempi molto rapidi (decisione entro i **24 mesi** successivi al deposito dell'atto introduttivo e salvi gli eventuali periodi di sospensione), con un iter molto snello e a costi decisamente contenuti rispetto a quelli di un'azione giurisdizionale.

Affinché si possa approfittare dei vantaggi dell'opposizione occorre che il titolare del marchio venga a conoscenza dell'avvenuto deposito del marchio in conflitto nei tempi corretti per promuovere la procedura. A tal fine, esistono *servizi sorveglianza dei registri dei marchi* che pongono in evidenza la presenza di ogni *deposito di marchio identico o simile al proprio* quasi contestualmente al deposito stesso, così da poter venirne a conoscenza in tempo utile.

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA SU UN MARCHIO**Come posso trasferire i diritti su un marchio?**

E' possibile *mantenere la titolarità del diritto di marchio* ma concederne l'uso a terzi dietro la corresponsione di un canone periodico.

E' altresì possibile *cedere la titolarità del diritto*, sia a titolo gratuito con una donazione che a titolo oneroso con una vendita dietro corrispettivo. Ai sensi dell'Art. 23 CPI e dell'Art. 2573 C.c., il marchio può essere *trasferito per la totalità* o per *una parte dei prodotti servizi* per i quali è stato registrato.

Come avviene la cessione del marchio?

Una cessione avviene attraverso un *contratto*. Il contratto più tipico, dunque quello disciplinato dal Codice civile in ogni sua parte, è la *compravendita*. E' comunque possibile una *permuta*.

Con pagamento rateizzato e riscattabile solo in fase finale di contratto, la cessione della proprietà è realizzabile anche tramite un *contratto di leasing*. Se ceduto a titolo gratuito e dunque senza un compenso in cambio, la sua cessione dovrà avvenire tramite donazione. Implicita e automatica, poi, la cessione di un marchio nel caso in cui avvengano *trasformazioni e/o fusioni societarie* senza riserve espresse al riguardo.

Alcune note fondamentali in tema di cessione:

1. *compravendita*: pur non esistendo una norma scritta riguardo ai marchi, la giurisprudenza prevalente affianca da tempo la cessione di marchio a quella di un *bene mobile registrato* che come tale richiede *forma pubblica, ovvero scritta e autenticata da notaio*. Qualunque vicenda inerente il marchio ceduto (prima fra tutte quella del rinnovo, per l'Italia disciplinato dall'Art.138 CPI) è esperibile solo dal *legittimo titolare* e di tale legittimazione l'Ufficio Marchi, che espleta le formalità richieste per tali vicende, chiede prova. Qualunque azione legale promossa a tutela del marchio è esperibile solo dal suo titolare (in taluni casi da soggetti terzi ma autorizzati dal titolare). Tale legittimazione deve esse-

re provata. Per queste ragioni e considerato che quasi tutti gli Uffici marchi del mondo riconoscono tale prova solo in un atto scritto e autenticato da notaio, è molto imprudente non incorporare la *cessione in un atto scritto e con firme autenticate*;

2. *permuta*: la permuta del marchio, sebbene avvenga attraverso uno *scambio di beni* con un rispettivo valore economico che incarna il prezzo di ciascuna, rappresenta a tutti gli effetti una cessione. Vale quindi tutto quanto appena detto a questo riguardo;
3. *donazione*: è un *atto unilaterale a titolo gratuito* (senza corresponsione di un corrispettivo) per il cui riconoscimento ufficiale viene chiesta un'autentica notarile. La cessione del marchio a costo zero non può dunque non essere redatta per iscritto e deve essere *autenticata dal notaio, pena la nullità*;
4. *leasing*: molti sono i dubbi su eventuali forme particolari di cessione tramite leasing, ma la complessità di queste operazioni, generalmente condotte con banche e/o società finanziarie, portano alla necessità reciproca di utilizzare *forme scritte*. Spesso le banche chiedono la *trascrizione dell'operazione* all'Ufficio Marchi, anche per questa ragione diventa necessario che il tutto avvenga per iscritto;
5. *operazioni societarie che implicano la cessione del marchio*: è prudente redigere a parte atto scritto che espliciti la cessione. Generalmente le amministrazioni competenti chiamate a formalizzare le vicende del marchio chiedono *prova della legittimazione del richiedente*, che può essere solo il titolare. Generalmente le visure camerale storiche recano indicazioni sufficienti al riguardo. Può capitare il contrario e la via dell'atto scritto è sempre la più sicura.

Per evitare complicazioni, è necessario che l'atto di trasferimento, qualunque esso sia, indichi gli *estremi del marchio*.

Come faccio a sapere se sto acquistando un "buon" marchio?

Attraverso un'operazione di "*due diligence*", che può essere più o meno vasta e approfondita a seconda dell'importanza dell'acquisto cui si stia procedendo e delle risorse economiche disponibili. Sono im-

portanti a tal fine:

1. una *ricerca* volta ad identificare i *marchi anteriori identici o simili* per prodotti/servizi identici o affini nel territorio di interesse: sarà così valutabile l'impatto economico del marchio che, se destinato a convivere con molti altri simili, sarà sicuramente meno pregevole;
2. una *richiesta di estratti completi dell/i marchio/marchi* di interesse all'Ufficio Marchi: saranno così evidenziate eventuali presenza di *pegni o azioni giudiziali* già conclusesi con sentenza negativa per il marchio, nonché la *regolarità dei rinnovi* e di eventuali passaggi di proprietà avvenuti in precedenza;
3. una *ricerca di mercato* che evidenzi cosa, il consumatore medio, associa al marchio una volta nominatolo.
4. i *dati di fatturato*, almeno gli ultimi tre anni;
5. i *dati di investimenti pubblicitari*, almeno gli ultimi tre anni.

Devo trascrivere il trasferimento di un marchio?

La risposta non può che essere positiva. In realtà, la *trascrizione non è obbligatoria* (men che mai al momento della cessione), né è costitutiva, nel senso che il passaggio di titolarità del diritto avviene a prescindere, tuttavia:

1. solo il *titolare del diritto sul marchio* è autorizzato ad espletare certe formalità, alcune indispensabili come il suo rinnovo. L'Ufficio Marchi chiede *giustificazione del nuovo titolare* richiedente la formalità, cioè la prova della cessione, che viene accettata solo a seguito dell'operazione di trascrizione: difficile riuscirci dopo tanti anni dall'avvenuta cessione in *assenza dell'atto scritto* o delle firme delle parti autenticate (potrebbero non essere più presenti in azienda, per esempio);
2. solo la *trascrizione rende la cessione opponibile a terzi*: nel malaugurato caso che A ceda a B che non trascrive e che A ceda anche a C, che trascrive, B non avrà alcun diritto sul marchio e C sarà l'unico titolare (a B rimarrà la strada di una *richiesta di risarcimento* ad A ...);
3. anche un'*azione legale*, a tutela del proprio marchio, è *esperibile solo dal titolare* (o in taluni casi dal licenziatario autorizzato). Ad esempio, per *promuove-*

100 + TEMI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE SELEZIONATI E SPIEGATI

re un procedimento cautelare, quindi un giudizio molto urgente e veloce, occorre esibire il certificato di registrazione del marchio. Se questo recherà il nome del precedente titolare non sarà un titolo valido e potrebbe essere un problema non da poco impegnarsi in una trascrizione in un momento così delicato.

E' possibile cedere il marchio separatamente dall'azienda?

In passato, il diritto di marchio poteva essere ceduto solo congiuntamente all'azienda o al ramo aziendale cui erano connessi i prodotti o servizi contraddistinti dal quel segno. Dal 1992 il marchio può essere trasferito indipendentemente dall'azienda. Il fenomeno è diventato consueto: moltissime aziende ormai cedono solo il marchio per alcuni settori di produzione senza i relativi macchinari o il relativo personale.

Per evitare che da questo derivi nocumento al pubblico dei consumatori, il legislatore afferma comunque la condizione che dalla cessione non derivi inganno per il pubblico sui caratteri essenziali dei prodotti/servizi che sono determinanti per la scelta di un consumatore (Art. 23, comma 4, CPI). Il cessionario dovrà dunque preoccuparsi di garantire una continuità qualitativa dei prodotti rispetto a quelli del cedente.

Se, invece, il marchio oggetto di trasferimento è costituito da un segno figurativo, una denominazione di fantasia o da una ditta derivata (ossia acquistata insieme con l'azienda da un precedente titolare), il trasferimento di questo marchio si presume, salvo patto contrario, trasferito insieme all'azienda.

Cos'è la licenza di marchio?

La licenza di marchio è il contratto con cui il titolare di un marchio (licenziante) concede ad un altro soggetto detto (licenziatario) il diritto di usarlo a fronte di un corrispettivo periodico detto "royalty". In questo caso si parla di "concessione del marchio".

L'accordo è generalmente volto alla produzione o resa del servizio da "marchiare" e dunque all'apposizione del marchio su detto prodotto o servizio. Per questo è importante che il licenziante definisca al meglio le modalità di esecuzione della fase produttiva, le modalità di utilizzo del mar-

chio, la durata dell'accordo, le cause per le quali il vincolo possa essere sciolto anticipatamente, i limiti territoriali, l'ambito merceologico e, ma solo talvolta, eventuali range di prezzo del prodotto o servizio (per il distributore, se la licenza non includesse la fase di distribuzione o per il pubblico, se la licenza includesse anche tale fase).

Il compenso a fronte del quale dare il marchio in licenza può essere stabilito in un pagamento forfetario e una tantum (c.d. "lump sum"), oppure in canoni con percentuali, a seconda dei casi fissi o variabili (sulla base, ad esempio, del tempo di concessione o dei ricavi del licenziatario). Spesso negli accordi di licenza un punto controverso è proprio quello relativo al calcolo delle royalties che dipendono, con riferimento ai marchi, anche dal grado di diffusione e notorietà dello stesso.

Come per la cessione non vi è una forma speciale da adottare: tuttavia nei casi di "concessione del marchio" si consiglia di redigere i contratti per iscritto (perché possano essere trascritti) e con l'aiuto di Consulenti specializzati. La licenza è uno strumento estremamente elastico, in grado di soddisfare pressoché ogni esigenza del titolare del marchio e/o di chi vuole essere legittimato ad usare il marchio altrui: occorre dunque redigerla al meglio, anche per evitare che ci si possa ritorcere contro.

La licenza può riguardare la totalità e/o una parte dei prodotti/servizi per il quale il marchio è stato registrato ed anche la totalità e/o una parte del territorio in cui il marchio è utilizzato (e registrato). Possono dunque esistere più licenziatari di uno stesso marchio, ma per prodotti diversi. Possono dunque esistere licenziatari diversi in territori diversi. In questi casi, la licenza si dirà non esclusiva. Nel caso sia tutto concentrato nelle mani di un solo licenziatario, si tratterà invece di licenza esclusiva.

A tutela del pubblico, la legge stabilisce che la validità delle licenze non esclusive è subordinata alla condizione che il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per prodotti/servizi uguali a quelli messi in commercio dal titolare del marchio e dagli altri licenziatari (Art. 23, comma 2, CPI). I prodotti identici devono avere le medesime caratteristiche qualitative, oppure il pubblico deve essere infor-

mato delle differenze. Al titolare del marchio è in ogni caso consentito *agire contro il licenziatario* in caso di inadempimento contrattuale di quest'ultimo (e viceversa, per esempio, nel caso sia violata l'esclusiva della concessione).

Occorre trascrivere le licenze?

La risposta varia a seconda del Paese in cui la licenza è concessa:

1. in alcuni Paesi del mondo è *obbligatorio trascrivere la licenza, pena la decadenza* per non uso del marchio in capo al licenziante (ad esempio in Egitto e nella Federazione Russa);
2. in alcuni Paesi del mondo la *trascrizione della licenza è necessaria* perché il licenziante possa agire per il risarcimento

del danno conseguente ad una avvenuta contraffazione (ad esempio in Egitto, India, Tunisia);

3. in alcuni Paesi del mondo la *trascrizione della licenza è necessaria* perché il licenziante possa esperire un sequestro per contraffazione (ad esempio in Egitto, India, Emirati Arabi, Tunisia).

La *trascrizione tardiva* (e dunque fatta all'occorrenza) è generalmente ammessa, ma dietro pagamento di penali. Essa non sanerà l'eventuale decadenza.

In Italia non vi sono ragioni di particolare opportunità della trascrizione a favore del licenziante. La trascrizione si rivela però utile al licenziatario che voglia agire legalmente a tutela del marchio concesso in licenza.