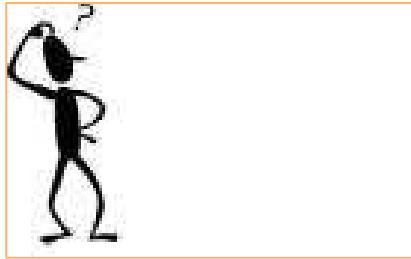


L'importanza del marchio per valorizzare l'attività d'impresa e tutelarla sui mercati esteri



Avv. Elio De Tullio

Progetto Potenziamento Ufficio Brevetti e Marchi

Camera di Commercio di Cosenza

Cosenza, 26 giugno 2013

La natura e la funzione del marchio

Natura e funzione del marchio

Il **marchio** è un segno che permette di identificare i prodotti e servizi di un'impresa distinguendoli da quelli prodotti e/o distribuiti dalle altre imprese.

Attraverso la sua **funzione distintiva** il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un'impresa, in quanto gli stessi consumatori saranno portati a ricollegare determinate qualità ad un prodotto o ad un servizio semplicemente sulla base del marchio che vi viene apposto.

Natura e funzione del marchio

Valorizzare un marchio, attraverso adeguate strategie pubblicitarie e di *marketing*, può consentire di aumentare le quote di mercato di un'impresa, nonché di generare ulteriori flussi di cassa mediante la concessione di licenze (*royalties*).

Pertanto è necessario proteggere nel più efficace modo possibile i marchi d'impresa e reagire con altrettanta decisione ad eventuali contraffazioni.

Benefici di un marchio

Diritto esclusivo: Conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedire a terzi la commercializzazione di prodotti identici o simili con un marchio identico o confondibile;

Licenza: Un marchio registrato può essere concesso in licenza e offrire una fonte aggiuntiva di reddito attraverso le *royalties*;

Immagine: I marchi sono strumenti di marketing e rappresentano la base per costruire un'immagine del brand e una reputazione dell'impresa;

Benefici di un marchio

Franchising: Può essere la base per stipulare accordi di franchising;

Incremento del valore dell'azienda: Rappresenta una parte del patrimonio dell'azienda, che può essere utilizzato nell'ambito di operazioni finanziarie.

Segni idonei a costituire oggetto di marchio

Possono costituire marchi d'impresa **tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente**, in particolare:

- le parole (compresi i nomi di persona),
- i disegni,
- le lettere,
- le cifre,
- i suoni,
- la forma del prodotto o della sua confezione,
- le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui e siano rappresentabili graficamente).

Segni idonei a costituire oggetto di marchio

- è possibile registrare come marchio anche le **lettere dell'alfabeto e/o cifre**, purché venga adottata una stilizzazione grafica particolare.
- è anche ammessa la registrazione di **suoni**, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma.
- è possibile infine registrare le **forme dei prodotti**, purché si tratti di forme molto caratterizzate e, perciò, facilmente memorizzabili dai consumatori.

Segni idonei a costituire oggetto di marchio

Ai sensi del Codice Proprietà Industriale, un segno può essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di determinati **requisiti o caratteristiche**:

- ❑ **novità**, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
- ❑ **distintività**, in quanto idoneo a consentire al consumatore di ricollegare all'impresa del titolare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio;

Segni idonei a costituire oggetto di marchio

❑ **liceità**, ovvero la **non contrarietà alla legge**, **all'ordine pubblico e al buon costume** e, soprattutto, la **non idoneità di trarre in inganno i consumatori** sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Il requisito della novità

Ai sensi dell'**art.12 CPI** non sono nuovi i marchi:

❑ Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un *rischio di confusione o di associazione* per il pubblico.

Il requisito della novità

Il concetto di **affinità tra prodotti/servizi** si riferisce alla possibilità che, nell'opinione dei consumatori, i prodotti o servizi, anche se merceologicamente diversi tra loro, possano essere attribuiti ad una medesima impresa (in coerenza con la funzione di indicazione di provenienza del marchio).

Può così accadere che vengano considerati affini anche prodotti merceologicamente diversi, come ad esempio prodotti di abbigliamento e gioielli.

Il requisito della novità

❑ Identici o simili a un marchio anteriore che goda di **rinomanza** per prodotti o servizi anche non affini, quando l'uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe *indebito vantaggio* dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio allo stesso.

Un marchio può considerarsi come **notorio** quando è conosciuto da una parte significativa del pubblico dei consumatori interessati ai prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

Il requisito della novità

Il parametro del pubblico dei consumatori in relazione al quale deve valutarsi la notorietà del marchio non comprende necessariamente tutti i consumatori presenti sul mercato, ma può riferirsi anche ad un numero esiguo di soggetti (ad es. una particolare categoria di consumatori).

Altri importanti elementi di valutazione: la quota di mercato del marchio; l'intensità, l'ampiezza geografica e la durata temporale dell'uso del marchio; gli investimenti realizzati dal titolare al fine di far conoscere il marchio ai potenziali consumatori.

La capacità distintiva

Non possono essere registrati:

- ❑ Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
- ❑ Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (cd. volgarizzazione).

La liceità

Art. 14 CPI - Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume;

Pertanto verranno rifiutate eventuali domande di registrazione per:

- un marchio costituito da una parolaccia;

- un marchio che rappresenta una figura di cattivo gusto;

- un marchio che incita alla violenza o al razzismo.

* * *

Infine, non possono costituire oggetto di registrazione i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore o altro diritto esclusivo di terzi

Marchi forti e marchi deboli

Marchi deboli e marchi forti

Regola generale: l'utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto conferiscono ad un marchio una **maggiore capacità distintiva** (un marchio **c.d. forte**).

Maggiore quindi è la fantasia che viene impiegata per realizzare un marchio, più agevole sarà la procedura di registrazione e più incisiva sarà la tutela ad esso accordata.

Marchi deboli e marchi forti

Se il marchio è *forte* (ovvero provvisto di elevata capacità distintiva) saranno ritenuti **confondibili rispetto ad esso tutti i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali anche non trascurabili.**

Viceversa, quanto più un marchio sarà considerato *descrittivo* (vale a dire suggerisce alcune qualità del prodotto che intende contraddistinguere) e, quindi, *debole*, **meno incisiva sarà la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi confondibilmente simili** (i.e. anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Marchi deboli e marchi forti

Per evitare che un marchio possa essere considerato nullo per mancanza di capacità distintiva (ad esempio per descrittività), dotare il marchio di una **veste grafica particolare o logo** in modo tale da “caratterizzare” il marchio proprio per la presenza di elementi figurativi che conferiscono al marchio la capacità di distinguersi da altri marchi.

Marchi deboli e marchi forti

Potrà succedere inoltre che un marchio *debole* acquisisca capacità distintiva fino a diventare un marchio *forte*, per effetto del ***secondary meaning*** da esso acquisito a causa ad es. di una intensa campagna di propaganda pubblicitaria svolta dalla società titolare del marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato, o ad es. a seguito di un uso decennale che lo ha reso noto in tutte o in molte parti del mondo.

In pratica il marchio assume un “secondo significato” rispetto al segno distintivo originariamente debole.

Marchi deboli e marchi forti

Fenomeno inverso = **Volgarizzazione**

La volgarizzazione può portare alla perdita dei diritti sul marchio nel senso che se ne può perdere l'esclusiva.

Art. 13.4 CPI: “il marchio decade se per il fatto dell'attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o dell'inattività (non reagire per impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo) del suo titolare sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o comunque abbia perduto la sua capacità distintiva”.

Marchi deboli e marchi forti

Non possono, infine, essere validamente registrati come marchi d'impresa **segni costituiti esclusivamente da termini o espressioni che sono di uso comune** o che alludono a caratteristiche essenziali o a prestazioni del prodotto o segni orientati ad esaltare le caratteristiche del prodotto (per esempio *super, extra, lusso*).

Sono, inoltre, **proibiti i marchi c.d. decettivi**, ovvero quei segni che evocano nella mente dei consumatori un messaggio che non ha riscontri nella realtà (i.e. un marchio costituito da un'indicazione di provenienza geografica fuorviante).

Grazie per l'attenzione



Viale Liegi 48/b
00198 Rome Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514

info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com