



Camera di Commercio
Cuneo

Cuneo, 05 Ottobre 2016

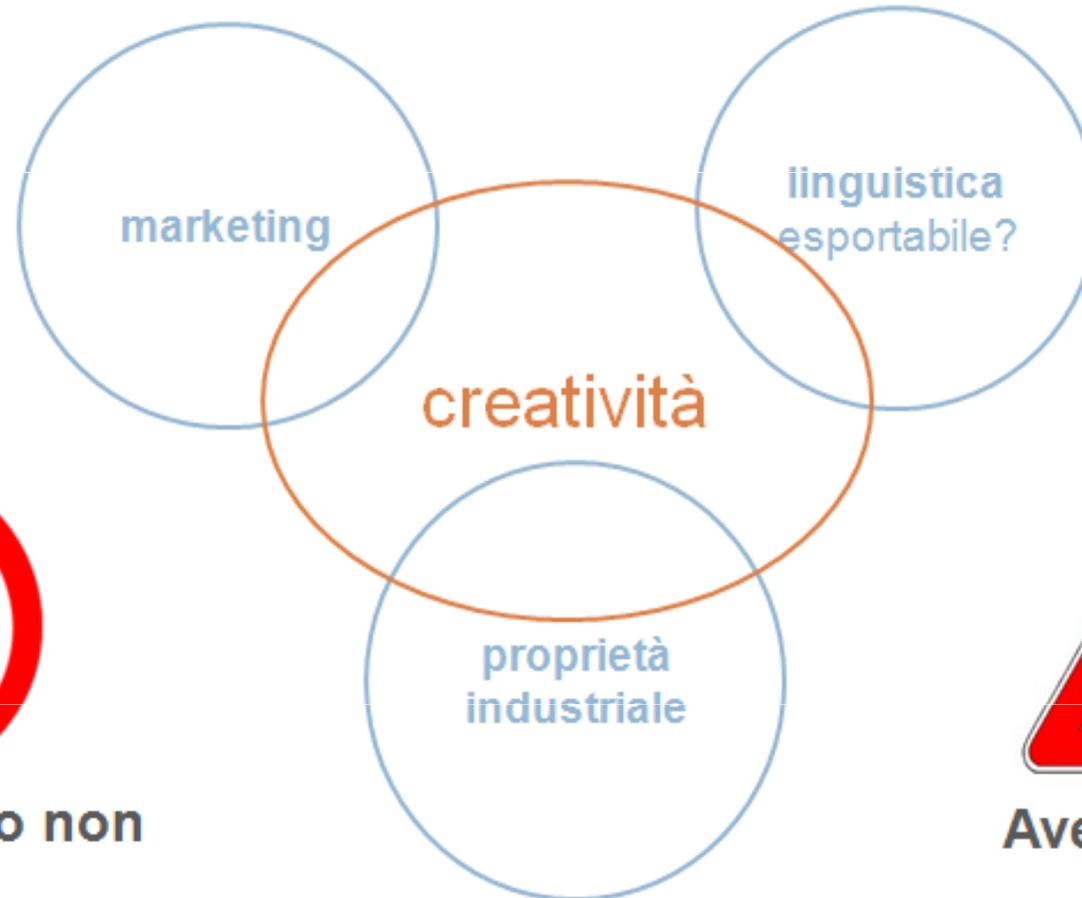
Camera di Commercio
Salone d'Onore - Via Emanuele Filiberto 3, Cuneo

Internet: la protezione dei marchi,
nomi a dominio e contenuti web

Alessandra Genna
Barzanò & Zanardo



Il naming



Il nome magico non esiste

È quindi importante non avere troppe aspettative al momento della scelta



Avere alternative

Portare più proposte alla verifica finale di disponibilità legale



Forse cercavi: MARCA???

Marketing

MARCA O BRAND

La marca è un concetto complesso, astratto, intangibile. Possiamo immaginarla come una scatola che contiene il marchio, ma anche la storia, la reputazione, gli investimenti, i successi, i valori, ecc. dell'azienda

Legale

MARCHIO O TRADEMARK

È lo strumento legale con il quale le imprese tutelano giuridicamente il proprio *brand*

- Verbale
- Figurativo
 - Colore
 - 3D
- Sonoro

Nome verbale: BARILLA

Cognome italiano, abbinato alla cucina richiama il made in Italy e la sua eccellenza.

Simbolo/logo

Tondo avvolgente
rassicurante



Lettering/font

Semplice classico
tradizionale

Colore

Energia passione
calore

Pay-off/sottotitolo

Dove c'è Barilla, c'è casa

Cuore del messaggio

(caratteristiche essenziali e durature)

Ingredienti di esaltazione

(per far emergere il messaggio)

nome → pay off → lettering → colori e simboli → packaging → campagne → promozioni

*definizioni strategiche
(invariabili)*

*definizioni tattiche
(in continua evoluzione)*

Come nasce un marchio? ...o come dovrebbe nascere!

- brain storming con alcuni nomi
- ricerche di anteriorità (per identità e/o similitudine)
- registrazione nome a dominio → .com, .it, .country, .settore?
- progettazione logo e sito internet

E poi?

- deposito di marchio?
- per quali prodotti e/o servizi?
- Italia? UE? Extra-UE?
- titolarità?

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché idonei a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
(art. 7 cpi)

marchi deboli

DIVANI & DIVANI
by NATUZZI

Apple iPhone



marchi forti



Google

lettere



mitologia



nomi storici



nomi di persona inventati



nomi di persona reali



nomi geografici



DARZANO & DARZANO
INTELLECTUAL PROPERTY

parola comune

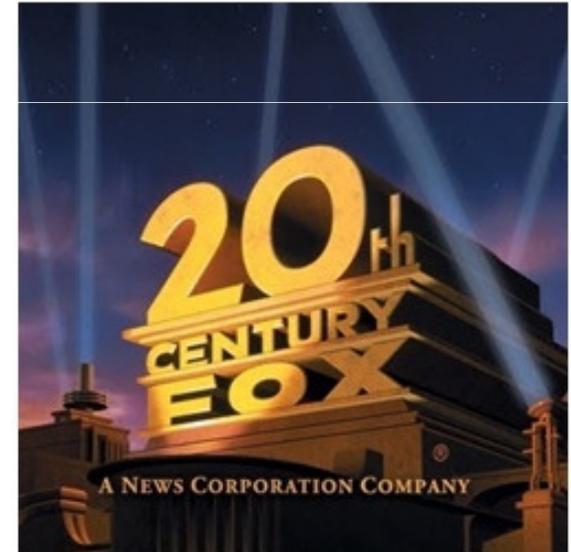




cifre



suoni



confezioni



combinazioni cromatiche



<https://www.youtube.com/watch?v=YXWFYPk11GM>

colori

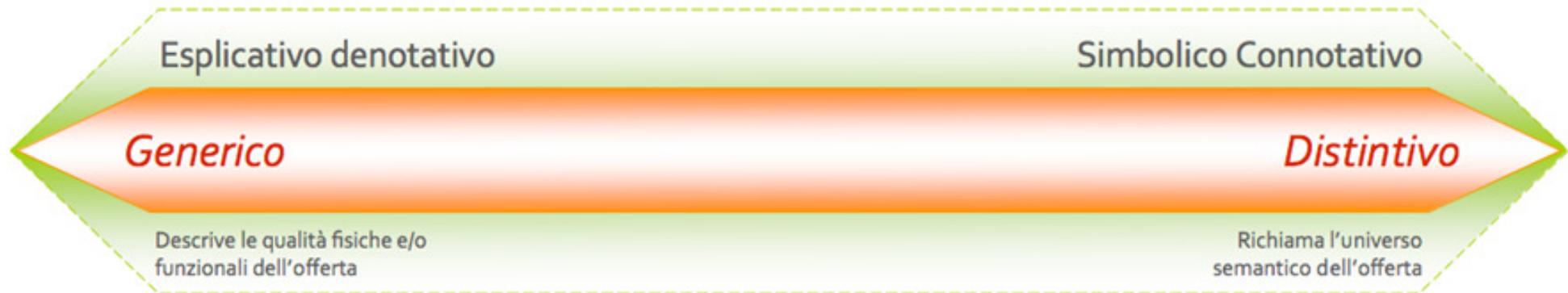


Occorre valutare se il marchio è:

- registrabile → capacità distintiva
(marchi forti e deboli)
- lecito e/o ingannevole
(impedimenti assoluti)
- nuovo → ricerche di anteriorità
(impedimenti relativi)

marchi deboli

marchi forti



- di comprensione immediata
- facile da individuare
- simile a quello degli altri
- poco proteggibile e difendibile

- di forte impatto e originalità
- difficile da individuare
- diverso da quello degli altri
- molto proteggibile e difendibile

Il marchio poi, per essere valido, non dovrà

- ❑ né essere contrario alla legge, all'ordine pubblico (ad es., fascio littorio, stella BR) o al buon costume (comune senso del pudore)
- ❑ né contenere elementi idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza, la natura e/o la qualità dei prodotti o servizi

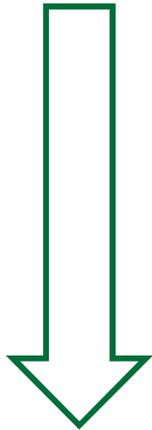
Il segno deve essere nuovo → diverso da segni già adottati da altri come marchi o altri segni distintivi (es. i nomi a dominio, denominazioni sociali).

QUALI STRUMENTI?

ricerche di anteriorità: utili per verificare se esistono marchi identici o simili al segno di interesse, per prodotti e servizi identici o affini, in un determinato ambito territoriale.

- ❑ *identità* → strumento limitato ai marchi identici, screening di I livello
- ❑ *similitudine* → ambito di indagine più ampio che verifica anche segni simili, confondibili da un punto di vista
 - visivo (2020 vs. ZOZO)
 - fonetico (SYMFONY vs. CYPHAUNIE)
 - concettuale (CHIC inglese-italiano-francese vs. SCHICK tedesco)

Per quali prodotti
e/o servizi?



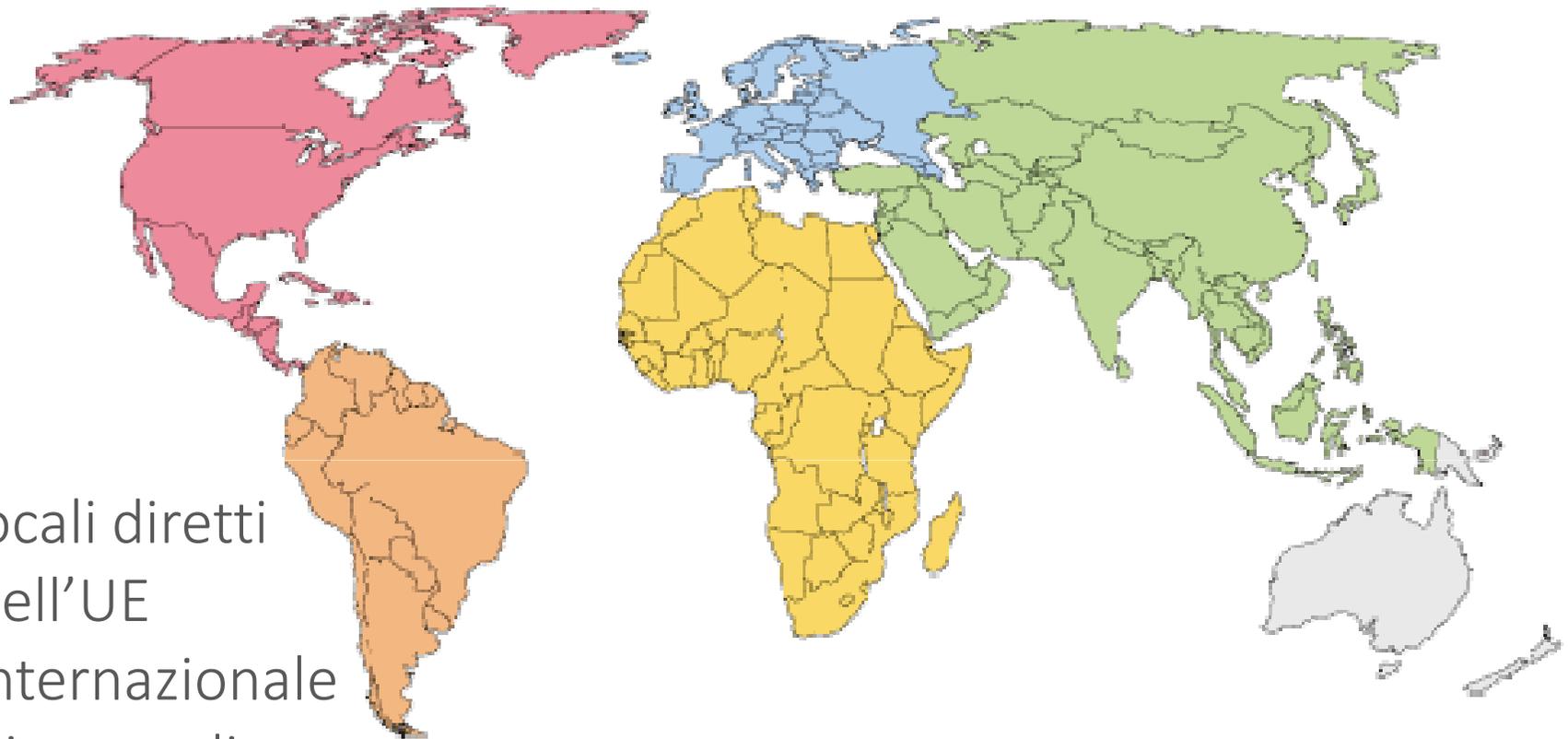
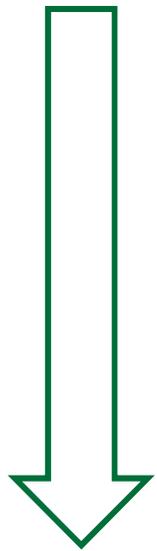
Classificazione
Internazionale di
Nizza

(45 classi, 34 di prodotti, 11
di servizi)



In quali Paesi?

Mercati attuali e potenziali

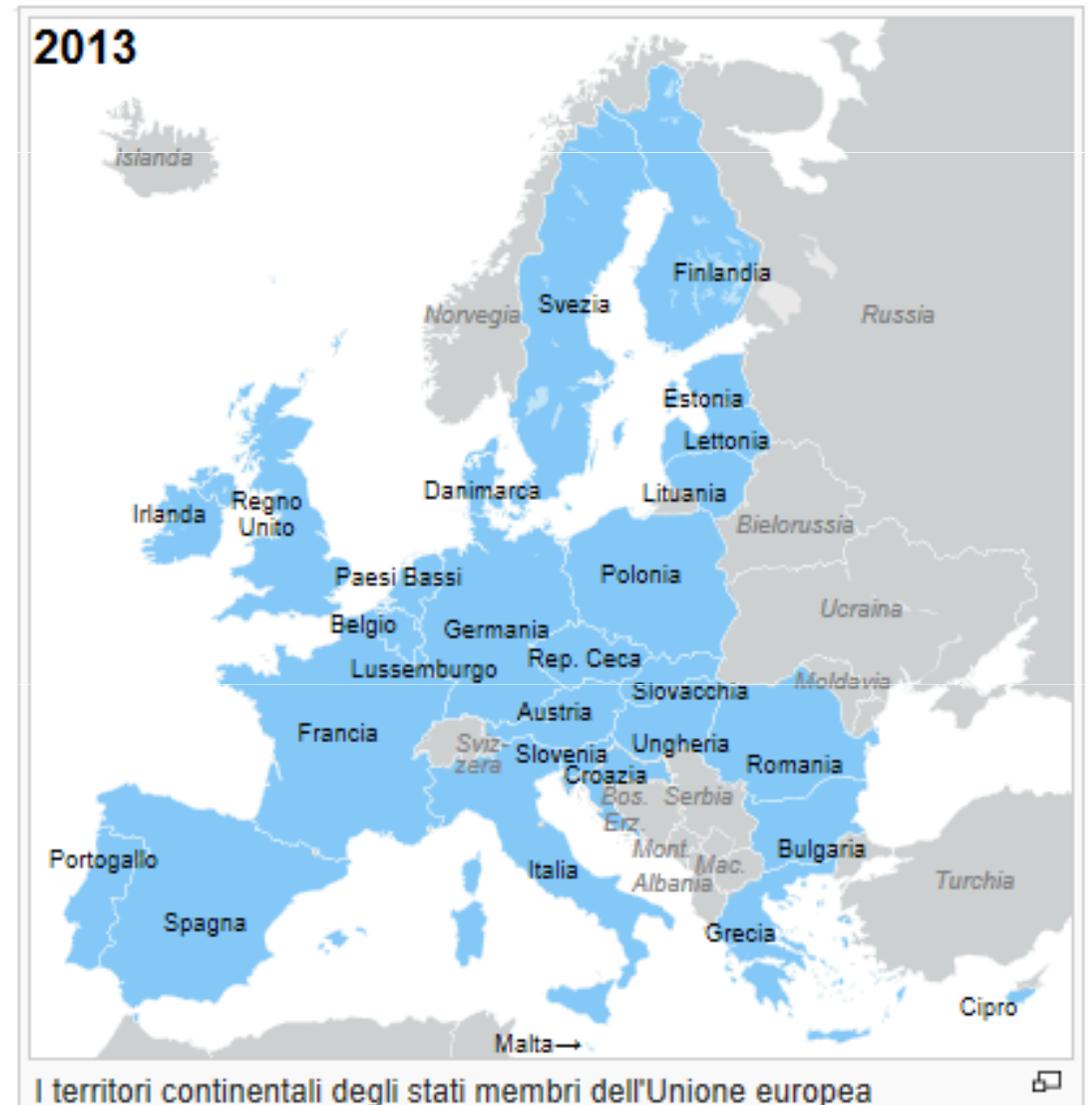


- depositi locali diretti
- marchio dell'UE
- marchio internazionale
tramite il Sistema di
Madrid

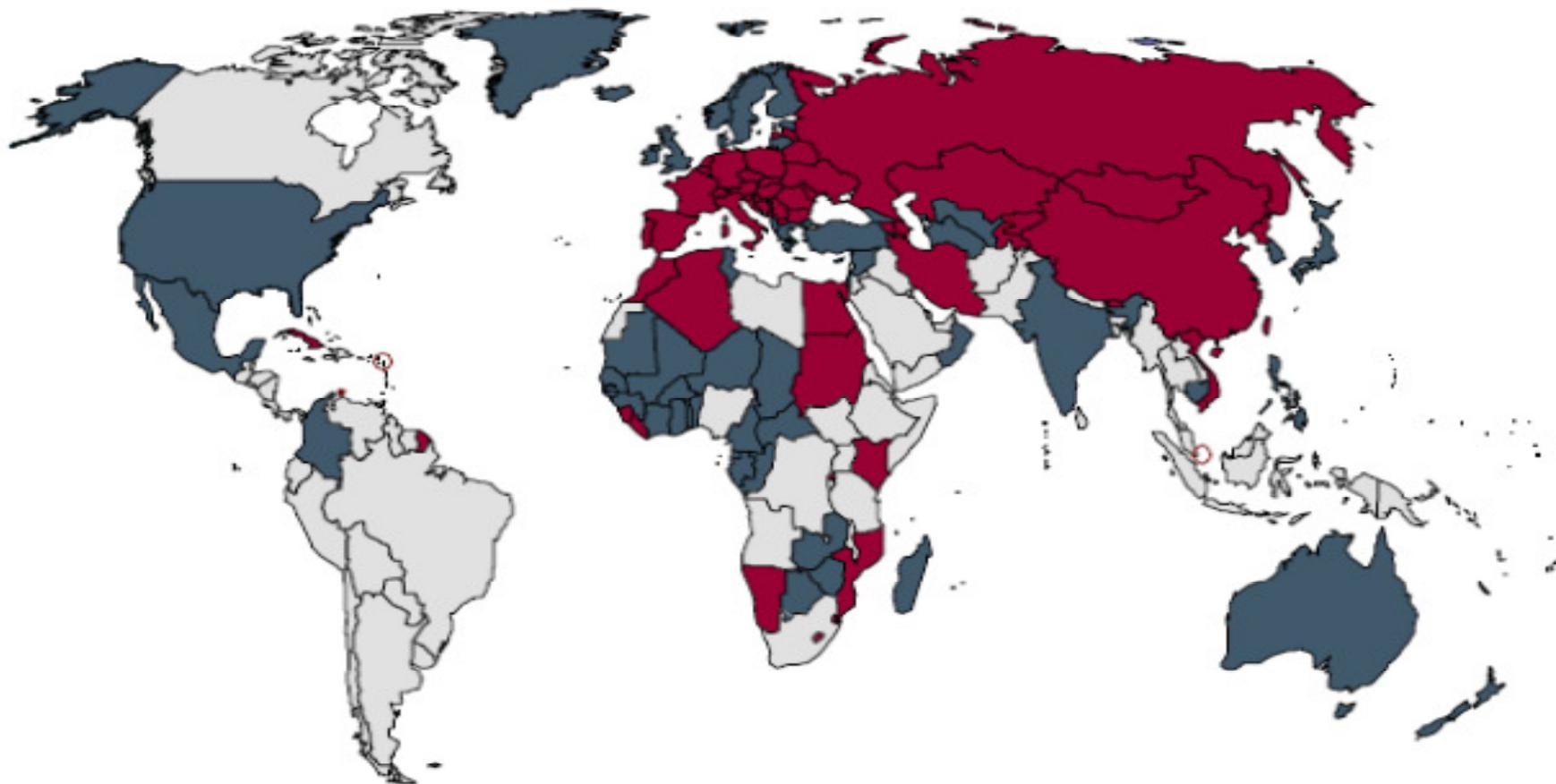
- ❑ domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), o cartacea presso le CCIAA locali, oppure online
- ❑ costa poco: tasse ridotte a maggio 2015 a 177 euro (per e-filing) per una classe merceologica, più 34 euro per ogni classe aggiuntiva
- ❑ registrazione di marchio valida su tutto il territorio nazionale e a San Marino
- ❑ opposizioni, introdotte a luglio 2011



- ❑ domanda all'Ufficio europeo per la proprietà industriale (EUIPO), online o cartacea, ma non più attraverso gli uffici nazionali
- ❑ costa poco: tasse ridotte a dicembre 2015 a € 850 (per e-filing) per **una** classe, € 50 x 2a classe, € 150 x ogni classe oltre la 2a
- ❑ una sola registrazione di marchio valida in 28 paesi (ad oggi)
- ❑ esami accurati delle domande, procedure rapide di concessione, opposizione
- ❑ basta usarlo in un solo paese per mantenerne la validità in tutta l'Unione Europea



MADRID UNION MAP



41 Protocol only (including EU and OAPI)
55 Agreement and Protocol
96 Members covering 112 countries

- ❑ procedura unificata di registrazione che passa dagli uffici marchi nazionali e arriva al WIPO
- ❑ si estende il marchio nazionale o quello dell'UE, a uno o più paesi che hanno aderito all'accordo e/o protocollo di Madrid
- ❑ si parte con una sola domanda che dà origine ad un'unica registrazione in cui poi convergono un fascio di marchi nazionali
- ❑ ciascun paese designato esaminerà in base alla propria normativa l'ammissibilità della domanda, la novità del marchio e gestirà eventuali opposizioni/obiezioni di terzi avverso il marchio

Nella scelta di paesi e classi, non si devono trascurare

- i paesi in cui è maggiore la richiesta dei prodotti/servizi di interesse
- i principali mercati dei produttori e dei concorrenti
- i paesi in cui la contraffazione è maggiormente diffusa

- prodotti/servizi dell'azienda (es. abbigliamento)
- prodotti/servizi affini (es. borse)
- + merchandising (per i marchi notori, ad es. calendari)



TUTELA

MARKETING

- ❑ prima della promozione del prodotto o servizio
- ❑ prima del suo lancio effettivo sul mercato
→ marketing e ufficio legale in tandem!
- ❑ meglio se dopo la ricerca di anteriorità (di similitudine) con parere positivo sulla sua registrabilità e difendibilità (packaging? spot?)
- ❑ l'estensione territoriale della tutela deve essere in linea con l'estensione commerciale

Un marchio registrato è:

- ❑ un titolo di immediata azionabilità che permette di impedire ad altri potenziali concorrenti di utilizzare marchi simili in relazione a prodotti o servizi identici o simili → *marchio di fatto e marchio registrato?*
- ❑ ha un'esclusiva potenzialmente infinita nel tempo → *rinnovo ogni 10 anni*
- ❑ genera redditi e flussi di cassa, dato che è un bene che può essere sfruttato come ogni altro bene dell'azienda, mediante cessione, licenze, merchandising, sponsorizzazione, franchising;
- ❑ col tempo, aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio

01  +43% 170,276 \$m 	02  +12% 120,314 \$m 	03  -4% 78,423 \$m	04  +11% 67,670 \$m	05  -10% 65,095 \$m	06  +16% 49,048 \$m	07  0% 45,297 \$m	08  -7% 42,267 \$m
09  -6% 39,809 \$m	10  +29% 37,948 \$m 	11  +9% 37,212 \$m	12  Mercedes-Benz +7% 36,711 \$m	13  +13% 36,514 \$m	14  +4% 35,415 \$m	15  -3% 29,854 \$m	16  +5% 27,283 \$m
17  +16% 23,070 \$m	18  -3% 23,056 \$m	19  +6% 22,975 \$m	20  LOUIS VUITTON -1% 22,250 \$m	21  +5% 22,222 \$m	22  -3% 22,218 \$m	23  +54% 22,029 \$m 	24  +3% 19,622 \$m
25  -3% 18,922 \$m	26  +8% 18,768 \$m	27  +4% 16,541 \$m	28  +8% 15,267 \$m	29  +2% 14,723 \$m	30  +16% 14,031 \$m	31  +7% 13,943 \$m	32  -3% 13,940 \$m
33  +10% 13,749 \$m	34  -6% 12,637 \$m	35  -9% 12,545 \$m	36  +7% 12,257 \$m	37  -11% 11,656 \$m	38  +6% 11,578 \$m	39  +8% 11,293 \$m	40  -4% 11,278 \$m

Il nome di dominio

- ❑ consente una visibilità potenzialmente globale
vs. il marchio e i territori dei depositi

- ❑ costa poco ed è immediato

- ❑ è generalmente costituito da
 - nome aziendale o
 - marchio o
 - combinazioni varie legate al *business* dell'impresa con estensione geografica e/o tematica.



*Ma attenzione!
L'ampia visibilità può far emergere molte problematiche...*

*per la funzione distintiva
(identificazione della fonte di
provenienza del
prodotto)*

- CONFUSIONE
- DANNO alla FORZA del marchio

*per la funzione suggestiva o
pubblicitaria
(marchio notorio / famoso)*

- INDEBITO VANTAGGIO
- DANNO alla REPUTAZIONE

reputazione

**diluizione del
marchio**



**concorrenza
sleale**

**violazione dei segni
distintivi aziendali**



- senza pianificazione
- senza aver registrato i segni distintivi
(marchi? brevetti? design? nomi a dominio? copyright?)
- senza aver osservato i concorrenti

obi-italia.it

The screenshot shows the homepage of www.obi-italia.it. The browser's address bar displays the URL. The page features a prominent orange header with the OBI logo and a search bar. Below the header is a navigation menu with links for Home, Promozioni, Idee e consigli, Servizi, Negozi, and Cataloghi. The main content area is dominated by a large promotional banner titled "Da OBI continua la convenienza di primavera". This banner includes several product offers with price reductions:

- Barbecue a carbonella:** Imperdibile, ~~24,99€~~, Sconto 20,3%, **19,90€**
- Sedia:** Imperdibile, ~~34,99€~~, Sconto 20,2%, **27,90€**

The banner also states "Offerte valide dal 23-4 al 17-5-2015". Below the banner are five buttons: "Catalogo Digitale", "Continua la convenienza!", "Nuovo negozio a Prato", "Nuovo negozio a Silea", and "Speciale orto". On the left side, there is a sidebar with a "Newsletter" sign-up section featuring a woman pointing at a laptop, and a "Configuratore Scale" section with an image of a staircase. At the bottom, there are sections for "I nostri consigli" (L'illuminazione interna, Posa parquet, Auto pronta per l'inverno) and "Il mio negozio OBI" (Dove siamo).

obitalia.it

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'ww1.obitalia.it'. The page content includes a 'COMPRA QUESTO DOMINIO' button with the text 'Il dominio obitalia.it è in vendita!'. Below this is a section titled 'Link correlati' containing ten links in two columns. At the bottom left, there is a 'sedo' logo and the text 'Questa pagina è fornita free da Sedo Domain Parkingprogram.'. At the bottom right, there is a search bar and a 'Cerca annunci' button.

obitalia.it

COMPRA QUESTO DOMINIO
Il dominio **obitalia.it** è in vendita!

Link correlati

- **Obi**
- **Cerca lavoro**
- **Arredo giardino legno**
- **Mobili arredo giardino**
- **Mobili arredo bagno**
- **Corsi patentino muletto**
- **Patentino carrellista**
- **Mobili arredo bagno**
- **Arredamento esterno usato**
- **Tavolo giardino offerte Milano**

sedo Questa pagina è fornita free da Sedo Domain Parkingprogram.

Cerca annunci

bauli.it

Indirizzo  <http://www.bauli.it/>   Vai  Collegamenti >>

Bauli ...bontà
a lievitazione naturale.

Italiano - English

-  *La storia*
-  *I Prodotti*
-  *L'Azienda*
-  *Le Feste*
-  *Qualità amica*
-  *E-card*
-  *Area contatti*

Fare clic per attivare questo controllo e utilizzarlo



© Copyright, 2003 Bauli S.p.A. - P.iva 01233790235 Privacy Policy - Credits

bauli.net



BAULI.NET

Il Baule che Non Passa Mai di Moda

Visiona le migliori offerte di hotel



Il portale del Baule

Antico, anzi antichissimo, eppure il baule sembra non voler proprio passare di moda.



Bauli

I Materiali

Il Baule nella

Storia

Contattaci

Links

Lo vediamo ancora oggi nelle vecchie case, tra i mobili dei nostri nonni, ma non solo: anche tra gli elementi dell'arredamento etnico, classico o vintage.

Insomma, il baule, o cassone come viene talvolta definito, nonostante la sua antica origine, è ancora in grado di esercitare il proprio fascino indipendentemente dallo stile e dalle forme.

Per chi non avesse avuto occasione di imbattersi in un baule, moderno o d'epoca che sia, potremo dire che si tratta fondamentalmente di un mobile formato da una grossa cassa, chiusa, sulla sommità, da un coperchio che, collegato con appositi perni al corpo del mobile, può essere sollevato o abbassato.

Il "coperchio" in questione può poi essere principalmente di due tipi, ossia: ricuvo, come quello degli antichi forzieri o dei grandi bauli delle nobildonne d'epoca, oppure piatto, dal design più moderno pratico ed elegante.



Passatempi.it

Siti consigliati

Baule
BAULE .IT - Il portale
dedicat...
[baule.it](#)

Armadi
Armadi per la camera da
letto,....

Originariamente, il baule, chiamato anche cassone o arca, era utilizzato per contenere vestiario e corredi di vario tipo ed, anche oggi, a distanza di secoli, questa funzione non è andata persa poiché la sua capienza si rivela continuamente utile per riporre i vari oggetti del corredo casalingo.

Inoltre, molti modelli dalle linee piatte ed essenziali si rivelano essere anche utilissime panche ad uso domestico.

Navigare

Facile

.it



Come prevenire le violazioni?

monitorando la concorrenza su:

□ strategie di tutela dei segni distintivi

- territori e classi per i depositi?
- azioni?

□ presenza sul web

- quali estensioni?
- quali indicizzazioni per i siti web (tag, metatag, keywords, adwords)
- servizi di sorveglianza per i nomi di dominio e web monitoring per usi illeciti di segni distintivi sui siti web
- azioni?





Web

[Giorgio Armani](#) - [[Traduci questa pagina](#)]

Links to galleries of the designer's many collections including the Home and Junior lines.
www.giorgioarmani.com/ - 2k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Giorgio Armani](#)

www.giorgioarmani.it/ - 2k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Armani Exchange](#) - [[Traduci questa pagina](#)]

0 Item,
www.armaniexchange.com/ - 9k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Giorgio Armani](#) - [[Traduci questa pagina](#)]

Regolamento Promozione EMPORIO ARMANI CITY GLAM (Italy only).
www.emporioarmani.com/ - 4k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

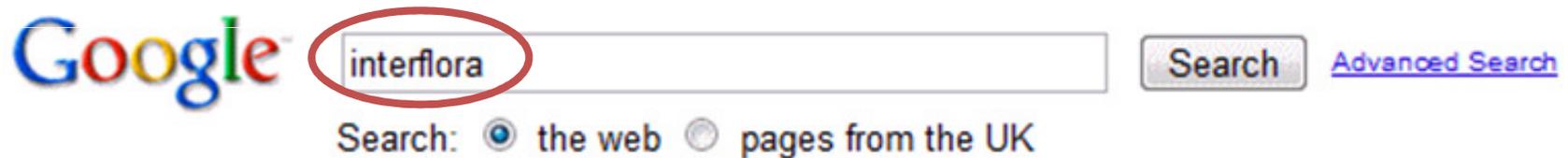
[Giorgio Armani](#) - [[Traduci questa pagina](#)]

www.armani.it/ - 2k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Valentino](#)

Online home of the House of Valentino, Italian couturier
www.valentino.it/ - 2k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#)

[Armani](http://www.valentino.it)



Web [+ Show options...](#) Results 1 - 10 of about 1,070,000 for interflora. (0.11 seconds)

[Interflora Flowers](#) Sponsored Links

www.interflora.co.uk Order by 2pm for Same Day Delivery. Beautiful Flowers from the Experts.

[M&S Flowers Online](#)

www.marksandspencer.com Order by 5pm for next day delivery. Voted UK's Most Trusted Retailer

[Flowers UK - Flowers from Interflora](#)

Send flowers and bouquets with **Interflora**. Your flowers are expertly prepared by florists and hand delivered. Order by 2pm for Same Day Flower Delivery.

www.interflora.co.uk/ - [Cached](#) - [Similar](#) -   

Tutelare e dare valore agli *assets* aziendali



- ❑ monitorando i concorrenti
 - servizi di sorveglianza (marchi ca € 300-800/anno; domini mondo ca € 2.000/anno; web monitoring ca € 3.000/anno; doganali ca € 1.800-2.500/anno)
- ❑ segnalando le violazioni
- ❑ contestando marchi/nomi a dominio registrati indebitamente
 - diffide (ca € 500-800/studio caso e lettera)
 - opposizioni (ca € 2.000-2.500/dep-memoria-uso)
 - procedure di riassegnazione (ca € 3.000/DN);
- ❑ intervenendo giudizialmente



Grazie per l'attenzione!

BARZANÒ & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY

Alessandra Genna

a.genna@barzano-zanardo.com

b-ztorino@barzano-zanardo.com

Barzanò & Zanardo a TORINO

Corso Vittorio Emanuele II, 61

10128 Torino

tel +39 011 0888500

fax +39 011 548050

Barzanò & Zanardo in ITALIA

Biella

Milano

Roma

Vicenza

Pordenone

Rimini