



Camera di Commercio
Cuneo



CONVEGNI

***“Marchi e Brevetti: come tutelarsi
consapevolmente”***

8 ottobre 2012

“Marchi e Brevetti nel settore enologico”

12 ottobre 2012

***LA NORMATIVA E I REQUISITI
PER LA REGISTRAZIONE***

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Con questo termine
si indica tutto ciò che
costituisce “*opera
dell'ingegno*” o
“*innovazione*”

Comprende ... →

A) **La proprietà industriale** (marchi e brevetti di cui si occupano l'UIBM e le CCIAA)

B) **Il diritto d'autore** (opere letterarie, artistiche, software ecc. di cui si occupa la SIAE)

LE NORME DI RIFERIMENTO

Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30)

Decreto di attuazione (D.Lgs 131/2010)

CODICE CIVILE

Art da 2563 a 2568 Della ditta e dell'insegna

Art da 2569 a 2574 Del marchio

Art da 2598 a 2601 Della concorrenza sleale

IL MARCHIO

Un marchio è il segno utilizzato dall'impreditore sul mercato per contraddistinguere i propri prodotti o servizi

Per essere registrabile esso deve:

- **poter essere rappresentato graficamente** (parole, lettere, numeri, loghi, disegni, immagini ma anche suoni, forme, odori, tonalità cromatiche...)

ESEMPI: PAROLE - LETTERE - NUMERI

- MULINO BIANCO per prodotti alimentari
- PANASONIC per apparecchi elettronici

ESEMPI: NOMI DI PERSONA

- ROBERTO CAVALLI o GIORGIO ARMANI per abiti

- ESEMPI: DISEGNI/LOGHI abbinati
o no a PAROLE /LETTERE/NUMERI



- ESEMPI: FORME



- *ESEMPI: SUONI*

- Marchio della Audi
- Marchio della Metro Goldwyn Mayer
- Marchio della Twenty Century Fox

- *ESEMPI: TONALITA' CROMATICHE*



Burberry



Futbol Club Barcelona

- **essere dotato di capacità distintiva**

NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Ad esempio non posso registrare SCARPA per scarpe.
Posso registrare SCARPELLA per scarpe o
SCARPE&SCARPE



Se un marchio è privo di capacità distintiva, esso è nullo!

Per esempio, sono stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi i seguenti marchi:

BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991)

JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980)

THERMAL THERAPY per prodotti cosmetici (dec. UAMI)

MOHITO per bevande alcoliche (dec. UAMI)

Suggerimento: 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.

INTENSITA' DELLA CAPACITA' DISTINTIVA

Un marchio è “debole” quando si avvicina alla denominazione generica o descrittiva del prodotto: esso sarà scarsamente difendibile e facilmente imitabile: es.

“YO” per yogurt, “*mariage*” per abiti da sposa o “*crik-crok*” per patatine. La “debolezza” di questi marchi fa sì che possano coesistere altri marchi molto simili.

Un marchio è “forte” quando non presenta un legame logico concettuale con i prodotti o servizi da contraddistinguere, essendo percepito come “*di fantasia*”: es. “*Samurai*” per stuzzicadenti. Esso gode di una tutela più ampia rispetto ai terzi.

Cassazione Civile, Sez. I, 27 febbraio 2004, n. 3984

E' noto che la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo.

Così per esempio NON sono stati giudicati confondibili i marchi (in quanto deboli):

- **CARCIOFOTTO / CARCIOGHOTTO** (per prodotti alimentari) Trib. Roma
22 giugno 1993
- **COCCOLINO STIRO FACILE / VERNEL STIRO FACILE** (per prodotti di pulizia)
Trib. Milano 21 marzo 2001

Invece, sono stati considerati confondibili i marchi (in quanto non deboli):

- **ADIDAS / ADILIA** (per prodotti sportivi) Trib. Monza 17 ottobre 2000
- **GUCCI / GUCCINI** (per abbigliamento) App. Roma 24 novembre 1997

RAFFORZAMENTO DEL MARCHIO DEBOLE: SECONDARY MEANING

La forza di un marchio può essere “acquistata” in seguito ad un uso intenso e con una vasta pubblicità il marchio originariamente debole può acquistare forza distintiva. In questo caso si parla di **secondary meaning**, ossia il marchio assume un “secondo significato” rispetto al segno distintivo originariamente debole.

Per esempio sono stati considerati forti (in seguito all’uso e alla propaganda) marchi inizialmente deboli come:



- **essere lecito** (non contrario alla legge, buon costume, ordine pubblico e non viola i diritti di terzi)

AD ESEMPIO, NON POSSO REGISTRARE:

- Un marchio costituito da una parolaccia;
- Un marchio volgare che rappresenta una figura di cattivo gusto;
- Un marchio che incita alla violenza o che sia razzista.

- essere nuovo

Per non essere contestato, un marchio deve essere anche *NUOVO*.

Un marchio è **nuovo** quando non sia identico o simile a segni preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi come marchio ma anche come altro segno distintivo (ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, nome a dominio ecc...):
trattasi del

principio di unitarietà dei segni distintivi

RICERCHE DI ANTERIORITA'

Verifica di diritti anteriori di terzi

Verifica della “disponibilità” del marchio

l'imprenditore - e chi lo assiste - è tenuto ad adottare tutti gli strumenti previsti e necessari per evitare di veder vanificati gli investimenti iniziali, il sorgere di conflitti con marchi anteriori e le relative conseguenze legali (sequestri, risarcimenti del danno...)

UIBM E RICERCHE DI ANTERIORITA'

L'UIBM e gli Uffici marchi e brevetti delle Camere di Commercio NON svolgono un esame sulla novità del marchio.

Il titolare del marchio anteriore dovrà attivarsi in difesa dei propri diritti, con un'opposizione davanti all'UIBM o con un'azione di nullità o cancellazione.

ERRORI NELLE RICERCHE...

Premesso che tali ricerche non possono mai considerarsi esaustive, gli errori più frequenti sono:

- effettuare la ricerca solo nelle classi di appartenenza dei prodotti di specifico interesse, tralasciando l'indagine sulle classi di prodotti affini (es. calzature e borse);
- effettuare solo ricerche di identità: es. cercare la parola “foto” ma non le parole simili “fotos, photo”; non considerare l'assonanza visuale – fonetica e semantica
- effettuare la ricerca solo tra i marchi nazionali, tralasciando i marchi comunitari ed internazionali estesi all'Italia.

DOVE RICERCARE...

Strumenti di ricerca: le banche dati

- nel registro dei marchi nazionali italiani,
- nel registro dei marchi internazionali estesi all'Italia,
- nel registro dei marchi comunitari,
- nel registro delle imprese/rea,
- nel registro dei nomi a dominio

TIPOLOGIE DI MARCHIO

Marchio individuale: viene registrato da un'impresa per contraddistinguere i propri prodotti o servizi.

Marchio collettivo: svolge una funzione diversa da quella tipica del marchio - esso ha la funzione di garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto.

TIPOLOGIE DI MARCHIO

"**marchio verbale**" quando è composto da sole parole in carattere standard e *non a colori*;

"**marchio figurativo**" quando è composto da un disegno ovvero da un disegno e parole oppure da una scritta in caratteri stampatello su più righe oppure in caratteri di fantasia *non a colori*.

"**marchio figurativo a colori**" quando è composto da un disegno o disegno e parole oppure da una scritta in caratteri stampatello su più righe oppure in caratteri di fantasia **a colori**;

QUALE SCEGLIERE?

La scelta varia a seconda dei casi e in genere dipende dal tipo di nome scelto...

Se esso è fortemente innovativo (di fantasia, completamente nuovo), si potrebbe registrare anche solo come marchio verbale in modo che nessuno lo possa utilizzare in qualsiasi grafica.

Se invece il nome scelto è, di per sé, debole, conviene registrarlo come marchio figurativo (nome+grafica) perchè in questo modo il marchio acquista maggiore forza e valore.

Ad esempio, il noto marchio "Coca-cola" è stato ritenuto innovativo solo con riferimento alla parola "Coca" mentre la parola "Cola", ricordando un ingrediente, è stata ritenuta debole e ciò non ha quindi impedito ad altre aziende di utilizzarla lecitamente. Il marchio "Coca-cola" è stato però protetto anche nella sua parte grafica, fortemente caratterizzante, e quindi non riproducibile da altri.

Nulla impedisce inoltre di depositare il medesimo marchio sia come verbale che come figurativo (con due domande distinte).

COSA NON POSSO REGISTRARE?

- ♦ **STEMMI, EMBLEMI, BANDIERE** (senza autorizzazione dell'Autorità)
- ♦ **SEGNI INGANNEVOLI** circa natura, qualità o provenienza
- ♦ **RITRATTI** delle persone (senza il loro consenso)
- ♦ **NOMI DI PERSONA** diversi da quello del richiedente, se l'uso è lesivo dell'altrui fama o decoro
- ♦ **SEGNI DIVENUTI DI USO COMUNE** nel linguaggio o negli usi
- ♦ **DENOMINAZIONI GENERICHE** dei prodotti o servizi
- ♦ **INDICAZIONI GEOGRAFICHE** (se indicative/descrittive del prodotto)
- ♦ **SEGNI LESIVI** dell'altrui diritto d'autore o di proprietà industriale ovvero identici /simili a altrui marchi o segni già noti come ditta, ragione sociale ecc...

LE CLASSI DI REGISTRAZIONE

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, è necessario identificare i prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella domanda di deposito.

Per rivendicare i prodotti e/o i servizi, si utilizza la Classificazione Internazionale di Nizza (10 EDIZIONE), in cui sono contemplate **45 classi (per i prodotti da 1 a 34; per i servizi da 34 a 45)**. L'importo della tassa di concessione governativa dipende dal numero delle classi.

MARCHIO REGISTRATO E MARCHIO DI FATTO

La registrazione del proprio marchio NON costituisce un obbligo di legge. Sono pertanto tutelati, purché leciti, anche i marchi di fatto (marchi usati ma non depositati o registrati).

ALLORA PERCHE' REGISTRARE?

- 1. Innanzitutto per disporre di un diritto “certo”, immediatamente dimostrabile, tramite la mera esibizione del relativo certificato.**
- 2. Per non correre il rischio di dover “tollerare” che altri utilizzino o registrino lo stesso marchio.**

Nel caso di **marchi di fatto**, è infatti necessario dimostrarne l'esistenza, la validità e l'estensione, attraverso copiosa documentazione: l'onere probatorio graverà sul titolare del marchio di fatto.

Inoltre, per poter agire sulla base di diritti non registrati, si dovrà dimostrare che essi sono già noti e non solo localmente (**notorietà**).

In mancanza di tali requisiti, un terzo potrà validamente registrare un marchio uguale/simile per prodotti uguali/simili e al preutente verrà riconosciuto solo il diritto sul segno nei limiti del pre-uso locale.

DEPOSITI SOVRANAZIONALI

MARCHIO

COMUNITARIO:

con un'unica domanda (cartacea oppure elettronica), il marchio viene registrato in tutti i Paesi della comunità.

L'organo competente è l'UAMI (Alicante). Non può essere depositato tramite le CCIAA.

Limite: carattere di unitarietà.

MARCHIO

INTERNAZIONALE:

con un'unica domanda (cartacea) il marchio può essere registrato in più Paesi aderenti all'Accordo Protocollo di Madrid. L'organo competente è la WIPO (Ginevra). Può essere depositato tramite le CCIAA. Autonomia delle designazioni.

DURATA E RINNOVI

Marchio nazionale: la tutela del marchio depositato **dura 10 anni** decorrenti *dalla data di deposito* della domanda, e può essere rinnovata per periodi decennali.

Marchio comunitario: la tutela del marchio depositato **dura 10 anni** decorrenti *dalla data di deposito* della domanda e può essere rinnovata per periodi decennali.

Marchio internazionale: la tutela del marchio depositato **dura 10 anni** decorrenti *dalla data di registrazione* della domanda e può essere rinnovata per periodi decennali.

PRIORITA'

Per allargare la tutela del marchio all'estero è possibile estendere la prima domanda di registrazione, depositando corrispondenti domande di registrazione nei Paesi nei quali si ha interesse ad acquisire il diritto di utilizzazione in esclusiva del marchio.

Tali domande possono essere depositate **entro 6 mesi** dalla data di deposito della prima domanda, con possibilità di rivendicare così il *diritto di priorità* di quest'ultima.

Ciò è possibile per i Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi ed al W.T.O. (World Trade Organisation).

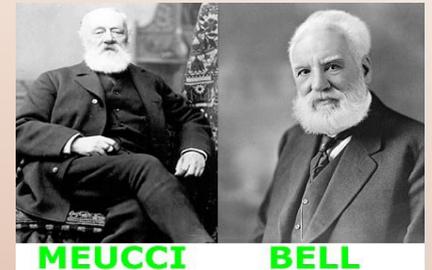
L'estensione in priorità consente di ricondurre la data di deposito della domanda di registrazione oggetto dell'estensione alla data di deposito della prima domanda depositata.

Il deposito del marchio all'estero può avvenire anche oltre i 6 mesi di priorità ma in tal caso la data di deposito della domanda oggetto dell'estensione corrisponderà all'effettiva data di deposito all'estero.

IL BREVETTO



NON BASTA AVERE UNA BUONA IDEA.
BISOGNA TUTELARLA



Il Congresso degli Stati Uniti
riconosce a Meucci l'invenzione del telefono

In the House of Representatives, U.S.

June 11, 2002

*Whereas if Meucci had been able to pay the \$10 fee to maintain
the caveat after 1874, no patent could have been issued to Bell*

Now, therefore, be it

*Resolved, That it is the sense of the House of Representatives
that the life and achievements of Antonio Meucci should be
recognized, and his work in the invention of the telephone
should be acknowledged.*

DEFINIZIONE

Non esiste una definizione giuridica di brevetto.

Lo si può indicare come **il diritto di esclusiva (limitato nel tempo)** concesso all'inventore, che ne faccia richiesta mediante deposito di apposita domanda, a sfruttare l'innovazione brevettata nel territorio in cui è protetta. Per uso esclusivo si intende la produzione e commercializzazione dell'oggetto del brevetto, in regime di monopolio.

DOVE TUTELARE IL BREVETTO?

Una domanda di brevetto dovrebbe essere depositata:

- nei Paesi in cui opera il titolare della domanda di brevetto;
- nei Paesi in cui operano i concorrenti del titolare della domanda di brevetto;
- nei Paesi in cui l'invenzione viene utilizzata sia come produzione che come vendita;
- nei Paesi in cui vi sono opportunità di licensing.

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

I requisiti per ottenere un brevetto d'invenzione sono:

- **novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica (per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante descrizione scritta od orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo: descrizione in articoli giornalistici, presentazione a convegni o mostre, trattazione in tesi di laurea, comunicazione a persone non tenute a segreto professionale);

- **attività inventiva o originalità:** il trovato deve risultare originale e non ovvio per una persona esperta del ramo;
- **applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
- **liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Durata: anni 20 non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda.

Accessibilità al pubblico: 90 giorni obbligatori + 15 mesi facoltativi

COSA NON E' BREVETTABILE?

Qualsiasi *prodotto o procedimento* in possesso dei requisiti precedentemente illustrati può costituire oggetto di brevetto per invenzione, salvo...

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, gioco o attività commerciali ed i programmi di elaboratore;
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

PROCEDURA PER BREVETTI

1. *Deposito della domanda* di brevetto presso l'UIBM per il quale le CCIAA operano da uffici riceventi
2. Valutazione dell'*ammissibilità della domanda da parte dell'UIBM* (ossia se il suo oggetto può essere protetto come invenzione) e se esso soddisfa alcuni requisiti formali. In particolare, il modulo di domanda deve essere accompagnato dai seguenti documenti tecnici:
 - *descrizione* del brevetto (relazione tecnica di spiegazione dell'invenzione, chiara e completa, con un riferimento allo stato della tecnica nota, il riferimento al problema tecnico alla base dell'invenzione, gli scopi della stessa, uno o più esempi di attuazione, elenco delle figure)

- *riassunto* (sintetica spiegazione, a meri fini informativi)
- *rivendicazioni in italiano* (si indicano le caratteristiche specifiche dell'invenzione, ciò che si vuole proteggere con il brevetto). Sono l'anima e il cuore del brevetto
- *rivendicazioni in inglese* o, in alternativa, tassa aggiuntiva per la traduzione
- *disegni tecnici* (rappresentazioni grafiche, anche schematiche, del trovato su una o più tavole)
- *attestazione* versamento tassa di concessione gov.

3. *Esame tecnico della domanda.* A decorrere dal 1 luglio 2008, l'UIBM trasmette all'EPO (Ufficio Europeo dei brevetti) il fascicolo della domanda di brevetto per invenzione per l'esame tecnico volto all'emissione del “*rapporto di ricerca*” sullo stato della tecnica e per il parere di brevettabilità sulla novità e sul livello inventivo dell'invenzione.

Entro 9 mesi dal deposito della domanda, l'EPO fa pervenire tali documenti all'UIBM.

4. *Valutazione finale.* Sulla base di tali documenti, l'UIBM esamina la domanda e concede il brevetto, se ritiene soddisfatti i requisiti sostanziali; in caso contrario la rigetta.

DIRITTI E TASSE

I diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del brevetto. Tuttavia, gli effetti del brevetto decorrono dalla data della pubblicazione della domanda di brevetto (ossia dopo 90 giorni oppure dopo 18 mesi dalla data di deposito a seconda che il richiedente abbia chiesto o no l'anticipata pubblicazione della domanda stessa).

E' fondamentale il versamento periodico delle tasse di per il mantenimento in vita del brevetto (tasse dovute annualmente, dal quinto anno; pagamento anticipato).

Se l'annualità non viene pagata, il brevetto decade.

BREVETTI SOVRANAZIONALI

Brevetto Europeo:

procedura unificata di deposito, esame e rilascio; domanda all'Ufficio Europeo dei Brevetti; conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati.

PCT: trattato gestito dalla WIPO; domanda unica con effetto in tutti gli stati designati; non elimina la necessità di proseguire la procedura per ottenere il brevetto in ogni Stato designato. Vantaggioso rispetto ai depositi diretti in termini di tempo: il differimento della “fase nazionale” consente di valutare la convenienza o meno a continuare la procedura.

MODELLO DI UTILITA'

Il modello di utilità è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione/impiego.

Trattasi di figura esistente solo in Italia e in alcuni Paesi industrializzati (tra i quali Cina, Giappone, Russia, Messico, Argentina, Brasile, Cile, Spagna, Portogallo):

I requisiti per ottenere un brevetto per modello d'utilità sono:

- **novità:** non deve essere compreso nello stato della tecnica;
- **particolare efficacia o comodità di applicazione;**
- **applicazione industriale:** deve poter essere oggetto di fabbricazione e di utilizzo in campo industriale;
- **liceità:** non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

Durata: 10 anni non rinnovabili, decorrenti dalla data di deposito

DISEGNI O MODELLI

Si tutela l'aspetto esteriore dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale e/o dai materiali del prodotto ecc...

Essi possono essere registrati se sussistono i seguenti requisiti:

- **novità:** non deve essere stato registrato nessun disegno o modello identico. E' tuttavia possibile divulgare il trovato nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello.

- **carattere individuale:** l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale che tale utilizzatore ha verso qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda o della data di priorità. Nell'accertare tale carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.
- **liceità:** non ci deve essere contrarietà all'ordine pubblico ed al buon costume.

Durata: 5 anni, prorogabili nei quinquenni successivi, fino ad un massimo di 25 anni.

ESEMPI DI DESIGN....



La procedura presso UIBM per i modelli di utilità e per i disegni e modelli

- Deposito della domanda presso l'UIBM per il quale le CCIAA operano come uffici riceventi
- Esame della correttezza delle formalità
- Non vengono effettuate ricerche di anteriorità
- Non vengono effettuati esami di merito
- Rilascio del brevetto o rigetto della domanda

I DEPOSITI IN CCIAA

Dal 1° settembre 2000 le Camere di commercio sono competenti a ricevere le pratiche relative alla registrazione dei marchi di impresa ed al deposito dei brevetti per modelli di utilità, invenzioni e disegni e modelli.

Il deposito può avvenire con le seguenti modalità:

- **Deposito cartaceo presso la CCIAA**
- **Deposito cartaceo presso l'U.I.B.M.**
- **Deposito telematico presso la CCIAA**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Patricia Caldo
Responsabile Ufficio Marchi e Brevetti
Camera di Commercio di Cuneo