

**MARCHI, INDICAZIONI GEOGRAFICHE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

# **MARCHI**

**LA NORMATIVA E I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE,  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MARCHIO  
COLLETTIVO**


Ing. Roberto GHEZZI –Consulente in Proprietà Industriale  
BREVETTI-MODELLI-MARCHI

Cuneo, 29 Marzo 2013

Ing. GHEZZI Roberto

# Definizione di marchio

- Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti e servizi che un'impresa produce o mette in commercio.
- Il titolare del marchio registrato ha il diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici o affini.



Per marchio s'intende qualunque segno che possa essere rappresentato graficamente, in particolare:

- *le parole compresi i nomi di persone*
- *i disegni*
- *le lettere*
- *le cifre*
- *i suoni*
- *la forma del prodotto o della confezione di esso*
- *le combinazioni o le tonalità cromatiche*
- a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altra impresa.

# Requisiti registrazione del marchio

- **NOVITA'**
- **CAPACITA' DISTINTIVA**
- **LICEITA'**

## NOVITA'

- Il marchio non deve presentare il rischio di confusione con marchi già registrati o noti per prodotti uguali o affini, né confondibile con marchi notori.
- La novità non difetta qualora un marchio anteriore sia scaduto, per mancato rinnovo, da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto a causa del mancato uso per un periodo di cinque anni.

## RICERCHE DI ANTERIORITA'

- Verificare preventivamente se il marchio interferisce con diritti anteriori di terzi, vale a dire non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati.
- Non solo ricerche di mera identità, ma anche di similitudine perché il marchio non deve presentare il rischio di confondibilità con marchi anteriori per prodotti identici o affini.
- Somiglianza fonetica, visiva e concettuale.
- Esempi: MARTINI-BARDINI OLA'-LIOLA' ROLEX-ROLLERS

**SORVEGLIANZE** periodiche per difendere i propri diritti esclusivi da azioni contraffattrici di concorrenti allorché vanno a depositare marchi identici o simili per prodotti uguali o affini.

Principio di **INCONTESTABILITA'** se un titolare di un marchio anteriore tollera per un periodo di 5 anni consecutivi l'uso di un marchio registrato posteriormente, essendone a conoscenza, non potrà più fare domanda diretta alla dichiarazione di invalidità, né opporsi all'uso.

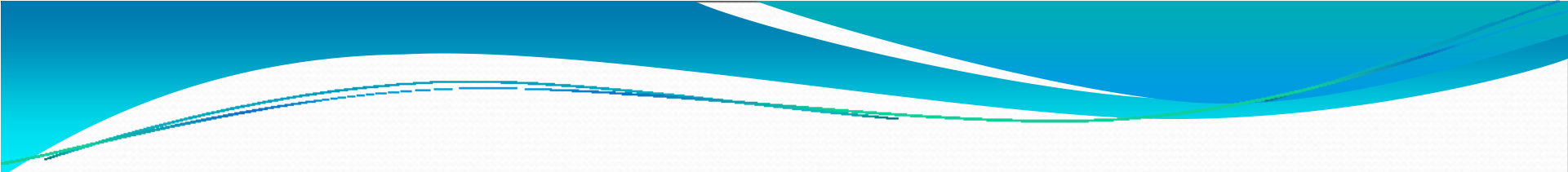
## CAPACITA' DISTINTIVA

Consiste nella capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; il marchio non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o indicazioni descrittive di prodotti o servizi (specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio).

*Esempi:*

- *BISCOTTO* per contraddistinguere prodotti da forno, in quanto “BISCOTTO” è un termine generico del prodotto.
- *DOLCE* per contraddistinguere prodotti dolciari
- *GRANBISCOTTO* però è registrabile per salumi





*Termini QUALITATIVI o ELOGIATIVI, come RAPIDO, MIGLIORE, SUPER, EXTRA, CLASSICO, ecc, usati tout court, possono dar luogo ad obiezioni, a meno che facciano parte di un marchio complesso o composto avente carattere distintivo.*

*Può essere necessario richiedere un "DISCLAIMER" per precisare quale sia la parte del marchio oggetto di protezione.*



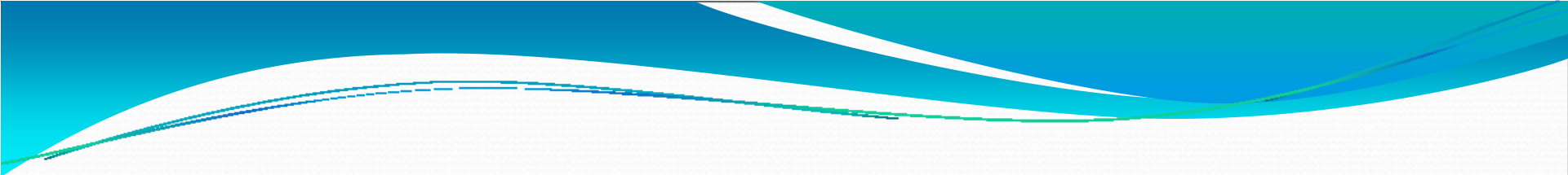
Un marchio originariamente descrittivo può essere registrabile in forza dell'uso per aver acquisito capacità distintiva.

Per esempio:

- PALMOLIVE (descrittivo perché indica la composizione del prodotto)
- LEACRYL (perché sta per acrilico e quindi indica la composizione del prodotto)
- IL GIORNALE per contraddistinguere giornali

Oppure un marchio decade se diventa denominazione generica del prodotto (volgarizzazione)

Es. NYLON, BRETTELLE, CELLOPHANE, TEFLON



Un marchio può essere dotato di una maggiore  
( **MARCHIO FORTE**) o minore (**MARCHIO**  
**DEBOLE**) capacità distintiva, in relazione  
all'originalità della propria composizione grafica o  
letterale.

## LICEITA'

Il marchio:

- non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume .
- Non deve ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (figure di località o denominazioni di luoghi o località se poi i prodotti non provengono da detti luoghi o località)
- Parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose, non possono essere registrati come marchi.

Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali, emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali non sono in genere registrabili (es. simbolo delle olimpiadi, simbolo dell' Unione Europea)

# PERCHE' REGISTRARE IL MARCHIO?

## VANTAGGI:

- **DIRITTO DI ESCLUSIVA DI SFRUTTAMENTO:** prodotti, servizi, denominazioni sociali, insegne.
- **DATA CERTA:** basta produrre il Certificato di Registrazione e non sono necessarie le prove dell'uso; termine più ampio per la decadenza. Un marchio se non utilizzato entro 5 anni dalla registrazione può essere fatto decadere. L'onere della prova del mancato uso spetta però all'avversario.
- **DURATA:** 10 anni e illimitata se si provvede a rinnovi successivi decennali.
- **TUTELA A PRODOTTI E/O SERVIZI AFFINI:** si può allargare l'ambito merceologico di protezione rispetto a quello effettivo, scegliendo più prodotti e/o servizi tra le 45 classi previste dalla apposita classificazione sui marchi attualmente in vigore.

- **TUTELA CIVILE**: più ampia.
- **TUTELA PENALE E DOGANALE**: la domanda o registrazione danno diritto a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.
- **NUOVE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA**: in marchio costituisce un bene aziendale e se valorizzato e tutelato può essere utilizzato per ottenere finanziamenti per l'impresa; leasing sul marchio; finanziamento garantito da pegno del marchio utilizzando il marchio come "garanzia".
- **TRASFERIMENTO DEL MARCHIO**: operazioni di cessione, licenze esclusive e non esclusive, contratti di merchandising, di franchising. Ovviamente se il marchio è registrato e tutelato ed è validamente difendibile, costituisce un investimento più sicuro.

## MARCHIO NON REGISTRATO (MARCHIO DI FATTO)

Il diritto di esclusiva è più limitato rispetto al marchio registrato, in quanto:

- viene acquisito soltanto con l'uso. Permette la coabitazione con marchi confondibili o usati posteriormente; in caso di contenzioso, l'operatore rivendicante il preuso ha l'onere di provare l'uso e l'estensione (merceologica e territoriale);
- è limitato ai soli prodotti per i quali viene usato;
- è limitato al territorio in cui è usato (limitata estensione geografica);
- cessa con il cessare dell'uso.

## DIRITTI DEL TITOLARE DEL MARCHIO REGISTRATO

- Facoltà di uso esclusivo del marchio
- Vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell'attività economica:
  - Un segno identico per prodotti o servizi identici;
  - Un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini nel caso possa generarsi un rischio di confusione per il consumatore;
- Un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato è un marchio che gode di rinomanza.



# NATURA DEL MARCHIO

- **MARCHIO VERBALE**: costituito da sole parole in carattere standard (ragione sociale, cognome, altre parole)
- **MARCHIO FIGURATIVO** :costituito da sole figure o scritte in particolare grafia (esempi : etichette o stralci di etichette, immagini, figure, ecc.)
- **MARCHI COMPLESSI**: costituito da parole e figure (esempi: etichette o incarti con scritte, ecc.)
- **MARCHI TRIDIMENSIONALI**: si possono registrare come marchi di forma, in certi casi, anche i contenitori e i recipienti o il packaging dei prodotti (bottiglie, cassette, espositori, ecc.), come ad esempio la bottiglia della Coca-Cola.

## MARCHIO REGISTRATO

**CATEGORIE DI MARCHI:** marchi di prodotti, marchi di servizi, di prodotti e servizi.

### **TIPOLOGIE DI MARCHI:**

- ***MARCHI INDIVIDUALI:*** se hanno il compito di distinguere i prodotti e/o i servizi di una singola azienda.
- ***MARCHI COLLETTIVI:*** se servono a garantire l'origine , la natura o la qualità di prodotti e/o servizi.

# MARCHIO COLLETTIVO

I soggetti che svolgono la funzione di garantire

- L'ORIGINE
- LA NATURA
- o LA QUALITA'

di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi e hanno la facoltà di concedere l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. ( Art 11 CPI comma 1)

- Per ORIGINE s'intende un'origine geografica e che comunque sia rilevante per la qualità del prodotto .
- Per NATURA s'intende l'insieme delle caratteristiche che il prodotto deve avere in base alle materie prime utilizzate.
- Per QUALITA' s'intende quella espressa nel regolamento d'uso.

## SCOPO:

- Tutelare il consumatore, affinché non venga ingannato nelle sue scelte, in quanto il marchio collettivo rappresenta un'ulteriore GARANZIA.
- Quello che è importante non è la sola provenienza del prodotto o del servizio da un gruppo di imprenditori collegati o consorziati, ma è la provenienza da certi imprenditori che danno un affidamento sulla qualità o sull'origine del prodotto o del servizio stesso.

# MARCHIO COLLETTIVO

- **REGOLAMENTO D'USO**
- **CONTROLLI E SANZIONI**

I Regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione (omissis) (Art. 11 CPI comma 2)

Deve anche essere comunicata ogni eventuale modifica.

E ' necessario pertanto un **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO** che è l'elemento fondamentale del marchio **COLLETTIVO**, che prevede sistemi di controlli e sanzioni e in cui devono essere indicati i soggetti autorizzati ad utilizzare il marchio, nonché i principi e le norme secondo le quali tale marchio può essere riconosciuto.

## **REGOLAMENTO D'USO** contiene:

- condizioni di appartenenza all'associazione
- condizioni per l'utilizzazione del marchio
- riferimenti ai soggetti autorizzati ad usare il marchio
- licenze all'uso
- controlli e sanzioni

Particolarmente importanti sono la funzione di **CONTROLLO** gestita solitamente da apposita Commissione deliberata dal soggetto titolare del marchio Collettivo e le **SANZIONI** previste dal Regolamento per gli utilizzatori del marchio che trasgrediscono le norme previste nel Regolamento.

# MARCHIO COLLETTIVO

- Chi può ottenere la registrazione di marchio COLLETTIVO?

Qualunque soggetto privato o pubblico, persona fisica o persona giuridica, solitamente Consorzi, Società consortili, Società, Cooperative, Associazioni riconosciute e non riconosciute, purché venga garantita l'origine, la natura o la qualità di prodotti/servizi per contraddistinguere un determinato prodotto e/o servizio come proveniente da un determinato gruppo di produttori o imprenditori.

# DIFFERENZE TRA MARCHI

Nel marchio **INDIVIDUALE** il titolare è un soggetto che utilizza il marchio per contraddistinguere i propri prodotti e servizi per distinguerli da quelli di altri concorrenti.

**MARCHIO INDIVIDUALE:** funzione di identificare la provenienza di uno o più prodotti e/o servizi di un'impresa

Nel marchio **COLLETTIVO** il titolare è un soggetto diverso dai singoli utilizzatori del marchio per prodotti o servizi sui quali sarà previsto il marchio collettivo. Chi utilizza il marchio non è il titolare, ma sono più imprenditori che si assoggettano all'osservanza di determinati standard qualitativi e ai relativi controlli stabiliti dal Regolamento d'uso del marchio collettivo.

**MARCHIO COLLETTIVO:** oltre alla funzione di identificare la provenienza anche quella di garanzia dell'origine in senso oggettivo (e cioè territoriale) della natura e della qualità del prodotto.

# MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO

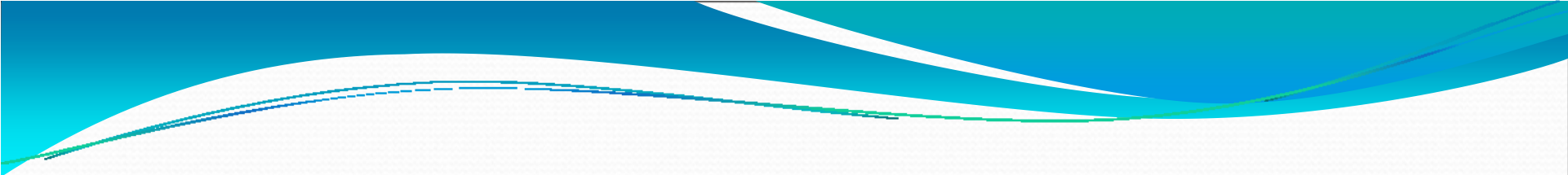
- Art. 13 CPI comma b:

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

“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”

In deroga all'art. 13 del CPI un marchio COLLETTIVO può consistere in segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto o del servizio.





L'ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) può rifiutare la registrazione di marchi collettivi quando possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

In tal caso l'UIBM ha facoltà di chiedere l'avviso alle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito dal nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo uso sia conforme ai principi della correttezza professionale ( Art. 11 CPI comma 4).

# MARCHIO COLLETTIVO

I Marchi Collettivi possono riferirsi a prodotti del settore agroalimentare come:



MURAZZANO, BAROLO, BARBARESCO

E a prodotti del settore manifatturiero come:



VETRO ARTISTICO  
DI MURANO

# MARCHIO COLLETTIVO

Un marchio Collettivo è disciplinato dal CPI (Codice di Proprietà Industriale) , per cui è soggetto a regole e requisiti previsti per il marchio individuale (ad esempio il requisito della novità per la registrazione del marchio)

- Un marchio Collettivo può essere registrato :
- a livello nazionale,
- comunitario (27 Paesi dell'unione Europea)
- internazionale (più di 90 paesi aderenti al Sistema di Madrid:Accordo e/o Protocollo di Madrid)
- altri paesi esteri che non aderiscono al Sistema di Madrid

Non bisogna confondere il Marchio Collettivo con:

- DOP (Denominazione d'Origine Protetta)
- IGP (Indicazione Geografica Protetta)



La loro tutelabilità è regolamentata da apposite normative che vanno a definire tutte le caratteristiche qualitative che i relativi prodotti devono presentare.

Tali regole sono contenute in “DISCIPLINARI DI PRODUZIONE” e la protezione è riservata associazioni di produttori o di trasformatori oppure da singoli produttori. In tal caso il produttore dovrà dimostrare di essere l'unico a produrre nella zona geografica delimitata.

Il DISCIPLINARE comprende una serie di indicazioni tra cui la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime e anche delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare.

- Una DOP o IGP può essere registrata anche come marchio COLLETTIVO.

PERCHE?

Le varie forme di protezione esistenti, quali le registrazioni delle DOP o, IGP , o anche la registrazione internazionale delle denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona, non vengono riconosciute in tutti i paesi, per cui si è dimostrato utile e fondamentale come strumento di tutela nella lotta alla contraffazione anche la registrazione di tali marchi anche come MARCHI COLLETTIVI per sopperire a tali lacune.

Esempi:

- Il marchio BAROLO e marchio BARBARESCO (DOP) sono registrati come marchi collettivi in circa 70 paesi
- Il marchio PARMIGIANO REGGIANO (DOP) è registrato come marchio collettivo internazionale in più di 60 paesi
- Il marchio NOCCIOLA PIEMONTE (IGP) è registrato come marchio collettivo

# CAUSE DI DECADENZA DEL MARCHIO COLLETTIVO

- Uso ingannevole per l'omissione dei controlli previsti nel Regolamento d'uso
- Modificazioni regolamentarie in contrasto con le norme previste dal Regolamento d'uso.

# IL FENOMENO DELLA CONTRAFFAZIONE

Il fenomeno della contraffazione in questi ultimi anni è aumentato in maniera esponenziale.

Solo in ITALIA il giro d'affari del mercato del falso sembrerebbe valere più di 7 miliardi di euro/anno .

Nella sola industria alimentare , la contraffazione diretta danneggia di ben 6 miliardi di euro le nostre esportazioni: tenendo conto poi delle imitazioni e dei falsi richiami all'italianità di prodotti, confezioni o marchi, il danno stimato sale , secondo Federalimentare, a circa 54-55 miliardi di mancato export. (da Guida CONVEY Lotta alla contraffazione ediz. 2012)

La registrazione di marchi collettivi , tramite la loro funzione di segno di garanzia e di certificazione dei prodotti o servizi per i quali vengono usati, costituiscono un valido strumento di tutela nella lotta alla contraffazione.



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Studio Ing. GHEZZI Roberto  
Consulente in Proprietà Industriale  
Brevetti-Modelli-Marchi  
BRA (CN)

Tel. 0172-491899

Email: [ing.ghezzi@plansol.com](mailto:ing.ghezzi@plansol.com)