1 Il marchio 7
1.1 Cos'è un marchio? 7
1.2 Che funzioni svolge il marchio? 7
1.3 Chi può diventare titolare di un marchio? 8
1.4 Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio? 8
1.5 Quali vantaggi derivano dalla registrazione di un marchio? 9
1.6 Quali diritti attribuisce un marchio registrato? 10
1.7 La durata della tutela di un marchio 11
1.8 Dove è valido un marchio? 11
1.8.1 Il marchio nazionale 11
1.8.2 Il marchio comunitario 12
1.8.3 Il marchio internazionale 13
1.9 Cosa significano i simboli ®, TM e ©? 14

2 Tipologie di marchio e rispettive caratteristiche 15
2.1 Cosa può essere registrato come marchio? 15
2.2 Quali tipi di marchio esistono? 15
2.3 Cosa non può essere registrato come marchio? 18
2.4 Perché esistono ugualmente marchi descrittivi? 20
2.5 Il nome dell'azienda può essere depositato come marchio? 21
2.6 È ammissibile depositare marchi identici? 21
2.7 Identità sonora e significato dei marchi 22
2.8 Cosa sono i marchi rinomati? 23
2.9 È possibile "riservare" un marchio prima di utilizzarlo? 24
2.10 Marchi "acquisiti" attraverso l'uso 24
2.11 Marchi divenuti concetti generici 25
2.12 Cos'è un marchio collettivo? 26
2.13 Marchio ombrello Alto Adige e marchio di qualità Alto Adige 27

INDICE

3 Il marchio e la rispettiva procedura di domanda 29

3.1 Quando sarebbe opportuno registrare un marchio? 29

3.2 Come e dove si può depositare un marchio? 29

3.3 Quanto costa la registrazione di un marchio? 30

3.4 Il valore di un marchio 30

3.5 Concessione in licenza di un marchio 31

3.6 Il trasferimento di un marchio 31

4 la tutela dei diritti sul marchio 32

4.1 Possibili reazioni in caso di violazioni di diritti sul marchio 32

4.2 Tutela civile 32

4.3 Tutela penale 34

4.4 Tutela in ambito doganale 34

4.5 Atti di concorrenza sleale 35

5 Il marchio rispetto ad altri segni distintivi 36

5.1 Indicazioni geografiche e denominazioni di origine 36

5.2 Differenze tra marchio collettivo e indicazioni di provenienza geografica 37

5.3 La marcatura CE 38

5.4 La tutela del marchio in internet 38

5.5 Il diritto d'autore 39

5.6 Altri diritti di proprietà industriale 40

6 La ricerca sui marchi 41

6.1 A cosa serve una ricerca sui marchi? 41

6.2 Come e dove eseguire una ricerca sui marchi? 42

7 Quali servizi offre il reparto Brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano? 43

8 Il cammino verso il proprio marchio 44

1 IL MARCHIO

1.1 Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno idoneo a distinguere e differenziare i prodotti e/o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende. I marchi influenzano in misura considerevole le decisioni di acquisto dei clienti, risvegliano le loro emozioni, rafforzano l'immagine e la buona reputazione di un'impresa e sono motivo di fiducia nei confronti dei prodotti e servizi offerti. Inoltre i marchi offrono anche una vasta tutela contro le contraffazioni e gli abusi e rappresentano un efficace strumento di difesa nell'ambito concorrenziale. Infine, costituiscono un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore di un'azienda.

1.2 Che funzioni svolge il marchio?

Il marchio garantisce al cliente l'identità di origine dei prodotti e servizi da esso contrassegnati, ed assicura che tutte le merci provviste di tale segno siano prodotte sotto il controllo di un'unica azienda. In questo senso, il marchio svolge una **funzione di sicurezza:** il cliente può avere la certezza che il prodotto sia stato fabbricato da una determinata azienda e che ne sia stato controllato il funzionamento. In aggiunta il marchio svolge una **funzione di qualità,** garantendo uno standard qualitativo costante per i prodotti e i servizi offerti con quel segno. Infine il marchio svolge una certa **funzione di semplificazione:** un marchio noto al cliente può facilitare la sua decisione di acquisto, poiché il prodotto e la sua qualità possono essere identificati immediatamente in base ad esso: il consumatore potrà scegliere più facilmente tra i tanti prodotti presenti sul mercato; una volta soddisfatto di un prodotto lo acquisterà nuovamente.

Anche per l'impresa registrare un marchio è vantaggioso: può infatti rafforzare la propria reputazione e l'immagine. Un marchio registrato costituisce la base per un possibile contratto di franchising. Tramite un contratto di licenza possono essere realizzati dei redditi addizionali e, inoltre, aumentano le probabilità di ottenere credito; un marchio registrato rafforza la fiducia degli istituti di credito nei confronti dell'impresa.

1.3 Chi può diventare titolare di un marchio?

Ogni persona fisica e giuridica può divenire titolare di un marchio. Non è necessario l'esercizio di un'attività commerciale, né per la registrazione, né per il trasferimento di un marchio. Un marchio può anche avere più di un titolare, ovvero più richiedenti (sia imprese, sia privati) possono depositare insieme una domanda di registrazione: di regola tutti i richiedenti sono proprietari in parti uguali.

Anche le amministrazioni pubbliche dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni possono ottenere la registrazione di un marchio al fine di tutelare gli interessi economici ed il patrimonio culturale, storico e ambientale del rispettivo territorio.

1.4 Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio?

Il marchio, di regola, non è valido in generale, ma è protetto solamente per i prodotti e servizi richiesti in fase di domanda e per i quali è stata concessa la tutela da parte dell'ufficio competente.

Per la definizione dei prodotti e dei servizi da includere nella domanda di registrazione, il richiedente deve fare riferimento alla cosiddetta **"Classificazione internazionale di Nizza".** In questa classificazione internazionale dei beni e dei servizi, che viene rielaborata ogni cinque anni, sono stati raggruppati tutti i prodotti e i servizi esistenti in un totale di 45 classi. Le classi dal numero 01 al 34 comprendono i prodotti in generale, mentre le classi da 35 a 45 fanno riferimento alle offerte di servizi.

All'atto della domanda di registrazione del marchio si devono valutare accuratamente i prodotti e servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, nel presente e in futuro. In aggiunta è consigliabile definirli il più precisamente possibile, in modo da poterli attribuire univocamente alle rispettive classi e poter quindi limitare chiaramente l'ambito di tutela del marchio in caso di una possibile controversia.

Per esempio, poniamo che un fabbricante di mobili voglia dare alla sua nuova linea di prodotti il nome "Sendler" e che voglia depositare il nome come marchio. Ai fini della richiesta dovrà definire con precisione i prodotti e servizi per poterli attribuire ad una classe. Per il suo marchio potrà scegliere la classe internazionale "20" che corrisponde ai "mobili" e la classe internazionale "37" corrispondente ai servizi di

"riparazione di mobili". Dato che il produttore intende organizzare in futuro anche una esposizione di mobili con il nome "Sendler", potrà depositare il marchio anche per la classe internazionale "35" riferita ai servizi di "organizzazione di esposizioni per scopi commerciali e pubblicitari".

Dopo il deposito della domanda di registrazione non è consentito ampliare l'elenco delle classi. Se si desidera estendere la tutela di un marchio registrato ad ulteriori prodotti e/o servizi, p.es. nel caso in cui si introducessero nell'assortimento esistente nuove merci o offerte di servizi, il marchio dovrà essere depositato nuovamente, corredato di un elenco ampliato delle classi.

Una limitazione successiva delle classi per le quali è stata depositata la richiesta è invece sempre possibile, poiché il titolare del marchio in tal modo "limita" i suoi diritti e non mira ad un'estensione dei medesimi.

La legge sui marchi prevede inoltre un onere d'uso del marchio per tutti i prodotti e/o servizi indicati nella registrazione. Questo significa che il marchio deve essere oggetto di "uso effettivo" in commercio per tutti i prodotti e servizi menzionati, al fine di mantenere validi i diritti su di essi.

> **Faccia attenzione alla scelta corretta delle classi di prodotti e servizi da tutelare. Controlli ad intervalli regolari se l'effettivo uso del marchio coincide con i prodotti e i servizi registrati. Eventualmente potrebbe essere necessaria una nuova registrazione del marchio con un elenco di classi esteso.**

1.5 Quali vantaggi derivano dalla registrazione di un marchio?

Chi utilizza un marchio dovrebbe farlo anche registrare. Il deposito di un marchio rappresenta la via più sicura per ottenere un diritto di protezione e per permettere al titolare una tutela monopolistica del medesimo. Ne consegue che terze parti, nell'ambito di un'attività commerciale, non possono usare un segno identico o simile ad un marchio già protetto, con riferimento agli stessi prodotti o servizi tutelati.

Una registrazione efficace del marchio ne facilita anche la difesa contro imitatori che vogliono approfittare del suo successo economico. Inoltre l'iscrizione del marchio nell'apposito registro pubblico ne facilita la reperibilità e aiuta quindi ad evitare violazioni accidentali.

Un marchio non garantisce solamente la tutela giuridica del nome per i prodotti e i servizi offerti da un'azienda. Sostenuto da un'efficace gestione e da una costante strategia del marchio, esso può anche contribuire ad un notevole accrescimento del valore di un'impresa. Un buon marchio crea fiducia nella qualità dei prodotti e/o servizi del fornitore e rafforza la fidelizzazione dei clienti. Inoltre un marchio affermato permette al titolare un maggior spazio di manovra nella politica dei prezzi: più un marchio è conosciuto e maggiore è la capacità di evidenziare l'unicità del prodotto e/o servizio rispetto alla concorrenza, tanto più sarà flessibile l'azienda nel fissare i prezzi. In questo senso il marchio rappresenta per l'impresa un enorme valore patrimoniale.

1.6 Quali diritti attribuisce un marchio registrato?

La legislazione in materia di marchi attribuisce al titolare di un marchio registrato un cosiddetto **diritto d'uso "positivo":** egli può usare il marchio in modo esclusivo nella sua attività commerciale ed applicarlo sui suoi prodotti e/o servizi, per i quali ha ottenuto la tutela (p.es. confezioni, altre forme di presentazione, ecc.). Inoltre dispone di un **diritto di veto "negativo":** egli ha il diritto di vietare ai suoi concorrenti l'uso di un segno distintivo identico o comunque molto simile per tutti i prodotti e/o servizi, per i quali il suo marchio è tutelato. In tal modo il titolare del marchio può far valere i suoi **diritti inibitori, di risarcimento e di riscatto** nei confronti di terzi che abbiano utilizzato illecitamente e senza il suo assenso il marchio registrato. Nel caso di oggetti contrassegnati indebitamente si può imporre la loro distruzione. Il titolare del marchio può inoltre sollevare opposizione nei confronti di marchi più recenti in fase di domanda e/o registrazione e che si prestano a generare confusione, al fine di poter contrastare un eventuale indebolimento del proprio marchio.

> **Sorvegli regolarmente il suo marchio per poter procedere in tempo contro eventuali violazioni.**

1.7 La durata della tutela di un marchio

Un marchio è protetto per dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda. La tutela inizia quindi al momento della consegna della richiesta (data di deposito) e può essere rinnovata un numero indefinito di volte per altri periodi di dieci anni. Dopo il termine di scadenza la registrazione può essere ancora rinnovata, previo pagamento di una tassa supplementare, entro un periodo di ulteriori sei mesi.

Se nessuna domanda di rinnovo è depositata entro tale termine il marchio decade completamente e in modo irrevocabile. In questo caso si può porre rimedio alla dimenticanza tutt'al più depositando una nuova domanda. Perciò è importante controllare la durata della tutela del marchio, onde evitare spiacevoli sorprese.

> **Non dimentichi di controllare regolarmente l'adeguatezza della tutela del marchio, sotto il profilo dei Paesi e delle classi di prodotti e/o servizi, e di rinnovarlo ogni dieci anni.**

1.8 Dove è valido un marchio?

Il marchio è un diritto di protezione limitato geograficamente. La sua validità si estende ai Paesi per i quali è stata fatta richiesta di registrazione. Ad oggi esistono tre procedure di registrazione: la domanda per marchio nazionale, la domanda per marchio comunitario e la domanda per marchio internazionale.

1.8.1 Il marchio nazionale

La tutela conferita ad un marchio registrato in Italia si estende a tutto il territorio italiano. Non è possibile proteggere un marchio solo in una determinata Regione o Provincia; a livello geografico l'ambito di tutela più piccolo è rappresentato dal marchio nazionale.

Per richiedere la protezione di un marchio in Italia è possibile rivolgersi presso le Camere di commercio o a scelta direttamente presso l'UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Sulla base di una domanda di registrazione nazionale, la protezione può essere però estesa ad altri Paesi nei quali è previsto l'uso di tale marchio. Attraverso la cosiddetta domanda di registrazione di un marchio internazionale, il richiedente può in seguito conseguire la tutela del marchio in altri Paesi UE e non-UE. In base al primo deposito effettuato nel Paese di origine, ha la possibilità di far valere all'estero la data di deposito di questa richiesta, qualora la domanda di registrazione internazionale del marchio avvenga entro il termine di priorità di sei mesi dalla data nazionale (diritto di priorità). Se, per esempio, durante questi sei mesi un'altro soggetto deposita all'estero lo stesso marchio per prodotti e/o servizi identici, il richiedente in questione potrà far valere il diritto di priorità del suo Paese di origine: in questo caso il marchio gli verrà aggiudicato e l'eventuale soggetto straniero sarà obbligato a ritirare il suo marchio.
Inoltre è anche possibile depositare un marchio comunitario valido in tutta l'Unione Europea. In tale caso non è necessaria la registrazione di un marchio nazionale di base.

1.8.2 Il marchio comunitario

Il marchio comunitario è un segno con validità nell'intera Unione Europea (28 Paesi), finalizzato all'identificazione ed alla distinzione di merci e servizi. Attraverso la registrazione di un marchio comunitario, le aziende possono quindi tutelare i propri prodotti e servizi in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.

Il marchio comunitario può essere richiesto direttamente presso l'UAMI - Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ad Alicante, in Spagna, oppure presso gli Uffici brevetti e marchi degli Stati aderenti all'Unione Europea. In Italia la competenza spetta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Il vantaggio della registrazione di un marchio comunitario consiste nel conseguimento "automatico" della tutela in tutti i Paesi membri attraverso un'unica procedura; nel caso di un allargamento dell'UE, la tutela si estende automaticamente a tutti i "nuovi" Paesi.

Il sistema del marchio nazionale e quello del marchio comunitario sono "paralleli" e non hanno influssi reciproci diretti. È possibile ottenere la protezione di un marchio comunitario in aggiunta alla registrazione di un marchio nazionale. Ne consegue che, nonostante la registrazione di un marchio comunitario, i marchi nazionali fino ad ora registrati continuano a mantenere la loro validità.

Bisogna considerare che un marchio comunitario perde completamente la sua validità qualora anche un solo Paese dell'Unione Europea ne rifiuti la registrazione. A differenza di ciò, il marchio internazionale perde la validità solamente nei Paesi in cui l'Ufficio competente rifiuta la registrazione; negli altri Paesi la tutela resta intatta.

> **Protegga il suo marchio in modo completo mediante una registrazione nazionale, comunitaria e/o internazionale.**

1.8.3 Il marchio internazionale

L'imprenditore che, oltre ad agire fuori dai confini nazionali, è attivo anche al di là dei confini europei, dovrebbe prendere in considerazione una registrazione internazionale del proprio marchio. L'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization) offre la possibilità di registrare un marchio in circa 90 Paesi firmatari dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo.

Il presupposto per la richiesta di un marchio internazionale è il deposito di una domanda di base, che può essere una domanda di marchio nazionale o una domanda di marchio comunitario. La richiesta di registrazione internazionale deve poi essere trasmessa all'Ufficio che ha ricevuto la domanda di base, che eseguirà dei controlli preliminari.

Se la domanda di base è italiana, è possibile rivolgersi presso le Camere di commercio o, a scelta, direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra la richiesta a Ginevra, sede dell'OMPI - Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO – World Intellectual Property Organization). Nel caso di una richiesta internazionale sulla base di una domanda di marchio comunitario sarà competente l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ad Alicante. Anch'esso, in seguito, inoltra la richiesta a Ginevra.

L'Organizzazione mondiale WIPO iscrive il marchio nel registro internazionale e lo pubblica sulla "Gazette des Marques Internationales", nella quale sono indicati anche i Paesi per i quali è stata richiesta la tutela. Esiste anche la possibilità di ampliare, in un secondo momento, il numero dei Paesi in cui il marchio è protetto.

Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai procedimenti di esame di tutti i Paesi nei quali è richiesta la tutela. Se in uno o più Paesi dovesse sussistere un motivo di impedimento, p.es. l'esistenza di marchi con efficacia anteriore, la richiesta sarà respinta e il richiedente sarà informato dei diritti di protezione contrastanti. Indipendentemente da ciò, il marchio internazionale resta valido negli altri Paesi scelti (a differenza del marchio comunitario).

1.9 Cosa significano i simboli ®, TM e ©?

I marchi sono spesso provvisti del simbolo ®. Si tratta di un contrassegno che sottolinea l'avvenuta registrazione del marchio. Il simbolo ® è l'abbreviazione di "registered" (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame, è stato iscritto nel registro dei marchi ed è stato attribuito un numero di registrazione. Fondamentalmente l'impiego del contrassegno ® è libero e non obbligatorio.

Il simbolo TM deriva dai paesi anglofoni ed è l'abbreviazione di "trademark" (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora iscritti nel registro dei marchi e definitivamente tutelati.

Il simbolo © è invece l'abbreviazione di "copyright" ed indica la presenza di diritti d'autore. L'utilizzo esplicito del contrassegno per il copyright non è necessariamente indispensabile, ma serve piuttosto a sottolineare il fatto che si rivendicano dei diritti d'autore, per sé o per altri.

> **Segnali al pubblico che il suo marchio è protetto e utilizzi i contrassegni corretti per i vari diritti di protezione.**

2 TIPOLOGIE DI MARCHIO E RISPETTIVE CARATTERISTICHE

2.1 Cosa può essere registrato come marchio?

Possono essere tutelati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e idonei a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende, ed in particolare parole, nomi di persona, figure, lettere, numeri, figure tridimensionali compresa la forma di un prodotto o della sua confezione o di altre modalità di presentazione (p.es. colori e composizioni di colori). Un marchio dovrebbe sempre presentare delle marcate caratteristiche distintive.

2.2 Quali tipi di marchio esistono?

Fondamentalmente si possono distinguere i seguenti gruppi principali di marchi:

> Marchio denominativo

Un marchio denominativo è composto esclusivamente da parole, e pertanto solo da testo, privo di particolari elementi grafici. Se la parte testuale di un marchio possiede una sufficiente capacità distintiva, il marchio denominativo rappresenta di solito la forma di tutela più sensata. Gli elementi grafici come il logo di un'azienda possono infatti mutare nel corso degli anni, mentre i marchi sono tutelati solo nella forma in cui sono stati registrati. "VW Golf", "Persil" o "Siemens" sono esempi di marchi puramente denominativi.

La tutela ottimale si ottiene registrando, in aggiunta al marchio denominativo, anche il logo dell'azienda come marchio figurativo misto a sé stante.

> Marchio figurativo

Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o un logo, senza aggiunte di testo. Di norma permette l'immediato riconoscimento dell'azienda o istituzione che deve rappresentare. Tra i marchi figurativi famosi possiamo citare il felino che salta della "Puma" o il coccodrillo della "Lacoste".

> Il marchio figurativo misto

Il marchio figurativo misto è una composizione di elementi grafici e verbali. Si può trattare di un testo con caratteri disegnati in modo particolare o dell'elaborazione grafica di un simbolo. Con il marchio figurativo misto di solito si tutela il logo combinato alla denominazione di un'azienda. Non è rilevante che si trovi in primo piano l'elemento grafico o la scritta. Un famoso marchio figurativo misto è quello di "Redbull".

> **Cerchi di evitare possibili conflitti scegliendo un marchio originale, non descrittivo.**

> Nomi di persone

Il diritto al nome è legato inseparabilmente al suo portatore. Questo diritto, oltre al diritto all'identità personale, comprende anche il diritto di utilizzo del proprio nome per ulteriori scopi, anche commerciali. Il diritto al nome non si riferisce solamente al nome giuridico, ma anche ad appellativi liberamente scelti, come i nomi d'arte che vengono impiegati dai rispettivi utilizzatori come veri e propri nomi.

Se il nome è utilizzato commercialmente e registrato come marchio, valgono le stesse regole che si applicano a tutti gli altri tipi di marchio. Quindi anche i nomi di persona possono essere registrati come marchi, ed il loro uso è limitato ai prodotti e servizi definiti con la registrazione del marchio, così come ai Paesi scelti per l'utilizzo. L'uso del proprio nome in ambito commerciale può anche essere limitato, p.es. nel caso in cui questo sia uguale a quello di un marchio conosciuto. Un nome utilizzato come marchio, p.es. "Armani" o "Ferrari", può diventare così caratteristico, da far sì che il consumatore associ sempre questo nome ai prodotti dell'azienda. In una situazione di questo tipo l'uso commerciale del proprio nome, anche se abbinato ad elementi distintivi, può violare dei diritti anteriori ed essere quindi illecito.

> Forme tridimensionali

Le forme e figure tridimensionali possono essere registrate come marchio, qualora si possano considerare idonee a costituire un segno distintivo. La differenza rispetto a un puro marchio figurativo è la forma tridimensionale del medesimo. Le forme possono essere tutelate come marchio qualora siano inusuali per i prodotti in questione e si distinguano dall'abituale e prevedibile. La forma è tutelabile solo se non scaturisce esclusivamente da esigenze tecniche, ma esprime la creatività del richiedente. Le forme senza un apporto creativo, p.es. sfere, cubi o forme derivanti da mere necessità tecniche, p.es. un motore, non possono essere registrate come marchio. Alcuni esempi famosi di marchio tridimensionale sono rappresentati dalla bottiglia della "Coca-Cola", la stella della "Mercedes" e la confezione del cioccolato "Toblerone". Per le forme tridimensionali può essere richiesta anche la protezione come modello, che tutela la forma esteriore di una nuova creazione. Spesso però, per questo genere di forme si mira alla tutela come marchio, poiché esso può essere rinnovato un numero indefinito di volte, mentre la protezione come modello rappresenta un diritto di proprietà industriale limitato nel tempo (massimo 25 anni).

> Marchi acustici

Un "segno" acustico può essere adatto a distinguere le merci o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra. Di conseguenza è anche possibile tutelare determinate sequenze di suoni attraverso un marchio. I marchi sonori sono quindi dei segnali acustici, melodie di riconoscimento o sequenze di suoni, che servono a far riconoscere un'azienda o istituzione. La melodia pubblicitaria della "Deutsche Telekom" o il ruggito di leone della "Metro-Goldwyn-Mayer" sono esempi di marchi acustici famosi.

> Colori e combinazioni di colori

Determinate tonalità di colore possono essere depositate anche come marchio. Dato che i colori sostanzialmente devono essere accessibili per chiunque, solo in casi eccezionali delle singole colorazioni possono essere registrate. Fanno eccezione quei casi in cui un determinato colore è noto oltre la media e viene associato ad una determinata azienda. Uno dei marchi di colore più famosi è il colore lilla della "Milka".

> Numeri

Anche i numeri – espressi in cifre o in lettere – e le loro combinazioni sono tutelabili come marchio. Un esempio di combinazione di numeri registrata come marchio è quello dell'acqua di colonia "4711".

> Lettere

Le lettere e le combinazioni di lettere che non sono pronunciabili come parole possono essere tutelate attraverso il marchio. Spesso le combinazioni di caratteri sono elaborate graficamente (vedere marchio figurativo misto). Alcuni esempi: "ARD", "H&M".

> **Presti attenzione a rispettare nella pratica l'aspetto effettivo del marchio così come contenuto nella richiesta di registrazione. In caso di rinnovamenti grafici con differenze sostanziali si dovrebbe procedere ad un nuovo deposito del marchio.**

2.3 Cosa non può essere registrato come marchio?

Esistono vari impedimenti che contrastano ed ostacolano la registrazione di un marchio. In tale contesto si distinguono tra **impedimenti assoluti** (sono validi contro chiunque e vengono controllati d'ufficio) ed **impedimenti relativi** (possono essere rivendicati da terzi per ostacolare la registrazione o i diritti di un marchio).

Gli **impedimenti assoluti** escludono la registrazione di un marchio nel rispettivo registro, al fine di evitare una monopolizzazione che potrebbe nuocere al mercato. Questi impedimenti hanno lo scopo di permettere, nell'ambito dei rapporti di affari, l'utilizzo di simboli necessari alla comunicazione generale o che servano a designare il luogo, il periodo, la specie, la composizione, la destinazione, il prezzo, la quantità, il peso o il genere di un prodotto o servizio. Un marchio quindi non deve rappresentare una descrizione esclusiva dei prodotti o servizi per i quali è richiesto. Ad esempio, non è possibile tutelare la parola "sapone" per il prodotto "sapone". Per un prodotto finanziario invece il termine "sapone" sarebbe suscettibile di protezione giuridica. Lo stesso vale per quei termini quali "super" o "mega", che in quanto meri elogi qualitativi sono privi di capacità distintiva nei confronti degli altri fornitori.

Per i seguenti segni e/o marchi sussistono degli impedimenti assoluti alla registrazione:

- Segni che non sono rappresentabili graficamente. Una domanda di registrazione viene considerata solamente se il segno può essere rappresentato con l'ausilio di figure, linee o caratteri e la sua rappresentazione è chiara, inequivocabile, di facile accesso, comprensibile, duratura e oggettiva. In questo senso è generalmente ritenuta impossibile la registrazione di un marchio olfattivo, dato che un simile marchio di norma non è graficamente rappresentabile.
- Segni privi di carattere distintivo per i prodotti o servizi da tutelare, e per i quali sussiste il rischio di confusione con altri segni. Tali marchi cosidetti deboli possono facilmente essere confusi con altri segni simili. È preferibile quindi trovare un nome originale; i marchi di fantasia sono considerati tipicamente forti, p.es. Rolex.
- Segni composti esclusivamente da simboli o indicazioni che possono servire a definire la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o a descrivere altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi, o che siano composti esclusivamente da simboli o indicazioni utilizzate nel linguaggio comune per definire i prodotti o i servizi in questione.
- Segni che sono divenuti idonei ad indurre in inganno il pubblico in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi.
- Segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
- Segni che contengono stemmi, bandiere o altri contrassegni, sigilli o denominazioni di organizzazioni internazionali interstatali, nonché segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico.
- Segni che sono costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto.
- Segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime e nomi di persone diversi dal nome del richiedente.
- Segni che possono violare diritti d'autore, diritti di proprietà industriale o altri diritti esclusivi.
- Segni depositati in malafede.

Gli **impedimenti relativi** sono basati sui diritti anteriori di terzi acquisiti in data antecedente, i quali ostacolano la registrazione di un marchio o possono comportare la cancellazione di un marchio registrato. Tra i diritti anteriori si considerano i marchi per i quali è stata depositata la domanda, i marchi registrati e quelli generalmente noti. Perciò, prima di depositare un marchio, ci si dovrebbe sempre assicurare della sua disponibilità effettuando una ricerca sui marchi.

> **Elabori una lista con possibili nomi per il marchio, per avere un margine di scelta, nel caso in cui uno o più marchi siano già occupati.**

2.4 Perché esistono ugualmente marchi descrittivi?

La legge in materia di protezione dei marchi ammette, in via eccezionale ed a determinate condizioni, la registrazione di indicazioni descrittive, qualora queste siano state utilizzate per lungo tempo ed in maniera intensiva come segno distintivo e nel caso in cui l'utilizzo come marchio non sia stato contestato da nessuno. La condizione indispensabile è che i consumatori non percepiscano più la parola in questione come un'indicazione descrittiva, bensì come riferimento ad una determinata azienda e/o ai suoi prodotti.

Al momento della registrazione può accadere che il richiedente debba fornire all'autorità preposta la prova dell'uso ininterrotto dell'indicazione descrittiva durante un determinato periodo di tempo. Ciò malgrado, non tutte le parole descrittive possono essere approvate come marchio. Le indicazioni che non sono "riservabili" e il cui libero utilizzo è indispensabile per il mercato sono in ogni caso escluse dalla registrazione, per esempio "Auto" per i veicoli a motore o "Desinfect" per i disinfettanti.

2.5 Il nome dell'azienda può essere depositato come marchio?

Anche per un'azienda può essere interessante tutelare la propria ragione sociale come marchio e vendere i propri prodotti e servizi sotto questo nome. Il consumatore associa a un determinato marchio delle particolari caratteristiche qualitative e identifica un'azienda attraverso la propria denominazione. Depositando il nome dell'azienda come marchio, l'impresa si tutela contro potenziali imitatori che offrono prestazioni simili sotto lo stesso segno distintivo, e sfruttano la buona reputazione dell'azienda. In tal caso si applicano le stesse regole per la registrazione degli altri tipi di marchi.

In questo contesto si segnala esplicitamente che all'atto dell'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese non viene svolto alcun controllo, per accertare se la denominazione aziendale scelta violi i diritti di un marchio già registrato. Ciò può essere verificato solo attraverso una precisa ricerca sui marchi. A richiesta il registro delle imprese può controllare esclusivamente se non siano già iscritte altre imprese con la stessa denominazione.

2.6 È ammissibile depositare marchi identici?

Marchi identici e/o simili possono sostanzialmente entrare in conflitto solo se vengono registrati per prodotti e/o servizi simili o uguali. I marchi sono confondibili sotto due aspetti: da un lato possono presentare una quantità tale di similitudini, da impedire al consumatore di distinguere entrambi i segni. In questo caso sussiste un **rischio diretto di confusione.** In altri casi dei marchi si possono somigliare, ma avere allo stesso tempo un tal numero di caratteristiche divergenti, da permettere al consumatore di identificarli come diversi. Sulla base delle similitudini presenti, il consumatore tende però ad associarli alla medesima azienda, pur potendosi trattare di marchi appartenenti a due aziende concorrenti. Questa errata associazione di segni comporta un **rischio indiretto di confusione.**

Per valutare se sussista o meno un rischio di confusione giuridicamente rilevante, si deve sempre tenere conto anche delle effettive similitudini tra i prodotti e servizi dei marchi in conflitto: più sono grandi le coincidenze, e quindi il rischio di confusione tra due marchi, maggiori dovrebbero essere le differenze tra i prodotti e servizi, e viceversa. Solo così si può prevenire il rischio di associazione tra i segni. Il marchio "Bounty", per esempio, è utilizzato sia da un produttore di carta da cucina, sia da un produttore di barrette di cioccolata. In questo caso è piuttosto improbabile che i due prodotti vengano confusi, perciò i due marchi possono coesistere parallelamente. Un caso altrettanto simile è rappresentato dalla marca "Fiesta", che definisce allo stesso tempo un'automobile e uno snack.

Nel caso in cui due richiedenti volessero scegliere la stessa denominazione come marchio, da attribuire agli stessi prodotti o servizi, sarà avvantaggiata dal punto di vista giuridico la parte che per prima registrerà il marchio. È decisiva la data della richiesta: a partire dal giorno in cui è stata depositata la domanda di registrazione diviene attivo il diritto esclusivo per l'uso del marchio con riferimento ai prodotti o servizi indicati.

> **Faccia attenzione poiché la data di deposito ha un ruolo decisivo – in caso di domande di registrazione identiche i diritti saranno assegnati a chi ha depositato per primo.**

2.7 Identità sonora e significato dei marchi

Il pericolo di confondere una denominazione usata con un marchio registrato, spesso porta a delle pretese da parte del titolare del marchio. Il rischio di confusione si presenta in caso di somiglianza del marchio dal punto di vista del suono, del significato, dell'immagine e della scrittura e qualora vi siano similitudini tra i prodotti e i servizi contrassegnati.

I marchi denominativi si fanno notare prima di tutto per il loro effetto acustico. L'identità sonora viene determinata soprattutto dalla sequenza delle vocali che, in caso di corrispondenza, comporta spesso degli equivoci, p.es. "Vitafrut" e "Vitafruit".

Spesso un marchio viene associato a un determinato significato anche a causa delle parole e delle immagini che contiene. Se questo significato coincide in due marchi in conflitto, essi possono essere confusi tra loro. Al contrario, un significato nettamente differente può compensare le altre caratteristiche comuni di un marchio: per questo motivo i due marchi "Quick" e "Blick" furono dichiarati non confondibili.

In una situazione conflittuale tra due marchi conta esclusivamente l'impressione generale che essi fanno percepire.

2.8 Cosa sono i marchi rinomati?

I marchi sono sostanzialmente tutelati solo per i prodotti e servizi per i quali sono stati registrati e per i quali vengono effettivamente usati. C'è una sola eccezione a questa regola: il cosiddetto marchio "rinomato". Un marchio si considera rinomato quando gode di grande stima, basata su un elevato grado di notorietà e su una reputazione positiva di qualità.

La particolarità del marchio rinomato consiste nel fatto che il titolare può impedire l'uso del suo marchio per qualsiasi tipo di prodotto o servizio, quindi non solo per quelli elencati nella richiesta. Quindi la tutela si estende a tutto l'elenco delle classi. Il titolare del marchio deve però fornire la prova che l'uso del segno da parte di terzi metta a rischio la capacità distintiva del proprio marchio o che sfrutti la sua reputazione ed immagine.

Di solito per la pubblicità dei marchi rinomati vengono impiegate risorse più consistenti del normale. Ulteriore caratteristica di questi marchi è rappresentata dal fatto che l'acquisto dei prodotti da essi contrassegnati dona al compratore un certo prestigio. Troviamo molti esempi nell'ambito dei generi di lusso (marchi come "Gucci" o "Ferrari"), ma anche nell'ambito dei comuni beni di consumo un marchio può raggiungere lo status di "rinomato".

2.9 È possibile "riservare" un marchio prima di utilizzarlo?

Un marchio non deve necessariamente essere utilizzato subito dopo la sua registrazione. È possibile "riservare" un marchio richiedendone la registrazione all'ufficio competente, senza iniziare subito ad utilizzarlo nell'attività commerciale.

Tuttavia il marchio deve essere effettivamente usato entro cinque anni dalla registrazione (c.d. onere d'uso), altrimenti terzi possono far valere l'eccezione di non uso, con l'eventuale conseguenza della perdita dei diritti. L'onere d'uso si riferisce a tutte le classi di prodotti e servizi per cui il marchio è registrato: i diritti possono andare persi anche in parte, cioè per determinate classi. Mentre p.es. negli USA l'ufficio competente controlla l'uso commerciale dei marchi e revoca i diritti nel caso di mancato utilizzo, in Italia tale controllo non avviene automaticamente, ma solo su iniziativa di un terzo.

Riservare un marchio già prima del suo utilizzo commerciale può avere senso se il segno è già stato sviluppato, e si vuole tutelarlo ancora prima di espandere l'attività economica.

Se però il richiedente deposita il marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo ai fini commerciali, si può configurare una situazione di registrazione in malafede. In tal caso il marchio è nullo. Questa nullità può essere proposta davanti ad un tribunale in qualsiasi momento, senza dover aspettare il decorso dei cinque anni, poiché il termine per l'onere d'uso in questo caso viene meno.

2.10 Marchi "acquisiti" attraverso l'uso

I diritti di marchio possono nascere anche dal solo uso di un segno distintivo. Ogni simbolo idoneo a costituire un marchio può quindi ottenere una tutela, piena o limitata, anche senza la registrazione nell'apposito registro. In questo caso si parla di "marchi di fatto", ovvero marchi i cui diritti si acquisiscono attraverso l'uso. Un segno distintivo può ottenere tale tutela solo se il suo titolare può provare di aver usato il segno continuativamente e notoriamente.

Il titolare di un "marchio di fatto", usato e conosciuto in ambito meramente locale, avrà il diritto di continuare ad usarlo nello stesso ambito, anche se un terzo abbia

ottenuto in seguito la registrazione di un marchio identico o simile: si verificherà, quindi, in tale ambito, la coesistenza del marchio di fatto e di quello successivamente registrato. Infatti, per inverso, il titolare del marchio registrato successivo dovrà tollerare la continuazione dell'uso locale del marchio di fatto. Tuttavia, per il titolare del marchio di fatto con uso meramente locale non sarà possibile ampliarne la sfera di utilizzo sia in termini geografici che quantitativi. Al contrario, in caso di uso di marchio di fatto in ambito non meramente locale ma con notorietà nazionale, il suo titolare potrà opporsi alla registrazione di un marchio successivo.

È sempre preferibile registrare il proprio marchio, in quanto il deposito comporta una tutela giuridica molto più ampia e certa. Al contrario di ciò che accade in Italia, altri Paesi non riconoscono nessuna tutela al marchio di fatto e, pertanto, in tali Paesi è assolutamente necessario procedere alla registrazione.

> **Qualora rilevi un utilizzo illecito del suo marchio da parte di terzi, si rivolga ad uno specialista di diritto del marchio e stabilisca la strategia da adottare.**

2.11 Marchi divenuti concetti generici

Dal punto di vista del consumatore, un marchio diviene un concetto generico quando definisce in maniera autonoma e quasi "monopolistica" un'intera categoria di merci o servizi, p.es. "Tempo" per i fazzoletti di carta o "Aspirina" per gli antidolorifici in pastiglia. Questi marchi sono dotati di una notorietà maggiore, ma spesso rischiano di perdere la tutela giuridica, poiché il marchio è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente (rischio di volgarizzazione).

Proprio per questo motivo la società "Google" non apprezza la creazione del verbo "to google" (col significato di "fare una ricerca sul web"), intravvedendo in questo fenomeno un primo passo verso la creazione di un concetto generico. Al fine di contrastare il pericolo di volgarizzazione del marchio, cerca di far utilizzare il termine solo in riferimento al motore di ricerca "Google" e mai in senso generico.

Tuttavia si deve anche tenere conto che la maggior parte dei cosiddetti concetti generici continua a godere della tutela del marchio. E questo perché il marchio normalmente non diventa concetto generico in tutta la sua zona operativa, ma soltanto in determinate aree limitate. Alcuni esempi famosi di marchi divenuti concetti generici sono: "Nylon" per fibre poliammidiche, "Uhu" per le colle, "Walkman" per gli apparecchi portatili da riproduzione musicale, o "Jeep" per i fuoristrada.

2.12 Cos'è un marchio collettivo?

Di norma un marchio contrassegna i prodotti o servizi di un imprenditore e li distingue da quelli della concorrenza. Accanto a questo cosiddetto **marchio individuale,** è possibile anche depositare un **marchio collettivo.**

La protezione per un marchio collettivo può essere richiesta da qualsiasi soggetto, in particolare da consorzi, cooperative, associazioni di imprese, come pure da enti pubblici, Camere di commercio, Regioni, Province o Comuni.

Un marchio collettivo svolge una funzione di garanzia in relazione all'origine, alla natura o alla qualità del prodotto o del servizio. Pertanto è particolarmente importante definire delle regole e redigere un regolamento, che stabilisca chi possa utilizzare il marchio ed in che modo, i controlli e le eventuali sanzioni. Queste condizioni d'uso devono essere depositate assieme alla domanda di registrazione del marchio collettivo e il titolare del marchio è responsabile del corretto rispetto di esse.

A differenza del marchio individuale, un marchio collettivo può consistere anche in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi (cosiddetto marchio collettivo geografico). Tuttavia, l'avvenuta registrazione del marchio collettivo geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Un marchio collettivo molto importante è, ad esempio, il marchio ombrello Alto Adige.

2.13 Marchio ombrello Alto Adige e marchio di qualità Alto Adige

Il marchio ombrello Alto Adige è un marchio figurativo registrato ed è composto dalla scritta "Alto Adige" o "Südtirol", elaborata ad hoc, dai colori predefiniti e dal panorama stilizzato dell'Alto Adige.

Il marchio ombrello serve a presentare in modo uniforme i prodotti e servizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, che in qualità di titolare, disciplina e controlla l'uso del marchio.

Il requisito più importante per poter utilizzare il marchio ombrello Alto Adige è la capacità di consolidare e rafforzare l'immagine dell'Alto Adige, nonché l'identità del marchio collettivo. Esistono diverse rappresentazioni del marchio ombrello.

Nella cosiddetta "applicazione fissa" la scritta e il panorama montano formano un'unità indivisibile. Questa variante può essere utilizzata principalmente come co-branding e da organizzazioni del settore turistico, esercizi ricettivi, operatori per il tempo libero ecc.

Solo le istituzioni come SMG, EOS, BLS e le competenti ripartizioni della Provincia Autonoma di Bolzano possono utilizzare il marchio ombrello nella versione modulare (scomposta). A loro è consentito anche l'uso di tutti gli elementi di base del marchio ombrello.

Per le imprese del settore produttivo, le industrie e le imprese di servizi è previsto l'uso del marchio di localizzazione "Impresa dell'Alto Adige". Esso informa che l'impresa è insediata in Alto Adige. Diversamente dal marchio ombrello il segno "Impresa dell'Alto Adige" può essere utilizzato solo per la comunicazione d'impresa (p.es. su carta intestata) e non sui prodotti stessi.

I prodotti agricoli ed alimentari, qualora soddisfino i requisiti di qualità imposti, possono essere contrassegnati con il **marchio di qualità.** Esso garantisce un livello qualitativo superiore come pure l'origine altoatesina delle merci. I requisiti di qualità sono nettamente superiori rispetto a quanto richiesto dagli standard di legge e sono verificati rigorosamente da enti di controllo indipendenti. Con l'approvazione del marchio di qualità, l'Alto Adige si pone all'avanguardia in tutta Europa.

Il marchio di qualità è graficamente armonizzato con il marchio ombrello. Ciò consente di affermare un'immagine unitaria dell'Alto Adige sul mercato e di sviluppare importanti sinergie di promozione dei prodotti agroalimentari tipici della regione.

Tra i prodotti alimentari che possono essere contrassegnati dal marchio di qualità figurano: piccoli frutti, pane, strudel di mele e zelten, verdure, grappa, erbe aromatiche, miele, latte e prodotti caseari, carne bovina e prodotti a base di frutta (p.es. succo di mela, frutta secca). Per la Mela Alto Adige IGP, lo Speck Alto Adige IPG ed il Vino Alto Adige DOC trovano impiego specifiche regole di applicazione del marchio ombrello.

3 IL MARCHIO E LA RISPETTIVA PROCEDURA DI DOMANDA

3.1 Quando sarebbe opportuno registrare un marchio?

La registrazione di un marchio dovrebbe avvenire il più presto possibile, poiché la data di deposito della domanda determina l'inizio della tutela del marchio in caso di registrazione dello stesso. Se, ad esempio, vengono depositate come marchio due denominazioni identiche, con riferimento agli stessi prodotti o servizi, è decisiva la data della richiesta: si applica il principio della priorità del marchio anteriore su quello posteriore.

3.2 Come e dove si può depositare un marchio?

Sostanzialmente i **marchi nazionali** possono essere depositati presso qualsiasi Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, a scelta, direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Le richieste consegnate alle Camere di commercio vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale esegue un esame in ordine cronologico. La domanda di registrazione è esaminata esclusivamente per valutare se il marchio soddisfi tutti i requisiti necessari per la registrazione; non viene eseguita una valutazione di originalità.

Dopo il preliminare controllo formale e la pubblicazione nel bollettino ufficiale, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rilascia o rifiuta la registrazione del marchio. Tra la richiesta e la consegna del certificato attestante la registrazione nel registro italiano dei marchi di solito decorre un periodo compreso tra i sei e otto mesi. Va ricordato che per il richiedente tutti i diritti derivanti dal deposito del marchio hanno piena validità dalla data della domanda.

Il **marchio comunitario** può essere richiesto direttamente presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante (Spagna). In tal caso non è necessario depositare in precedenza un marchio nazionale.

Il **marchio internazionale** può essere registrato sulla base di una domanda di marchio nazionale oppure di marchio comunitario. La domanda di registrazione va presentata presso l'ufficio dove è stato richiesto il marchio di base; ciò significa presso la Camera di commercio o l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma qualora il marchio di base sia nazionale, oppure presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ad Alicante qualora il marchio di base sia comunitario. I rispettivi uffici ricevono le richieste e dopo alcune verifiche le inoltrano al WIPO a Ginevra.

3.3 Quanto costa la registrazione di un marchio?

I costi da affrontare dalla domanda fino alla registrazione di un marchio variano a seconda del numero delle classi di prodotti e di servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio. I costi dipendono anche in misura considerevole dal numero di Paesi per i quali si desidera ottenere la protezione. In tal senso, la domanda di registrazione di un marchio comunitario o internazionale è molto più costosa rispetto a quella di un marchio nazionale, valido solo in Italia. Nel caso di un marchio internazionale l'ammontare delle tasse di registrazione varia anche da Paese a Paese.

Un marchio registrato è valido per dieci anni e, qualora si voglia mantenere in vita il diritto di protezione, può essere rinnovato un numero indefinito di volte, previo pagamento di una tassa. A differenza dei brevetti, non vi sono tasse annuali da versare per il mantenimento della tutela. Ai suddetti costi si aggiungono le eventuali spese legali, qualora si incarichi un avvocato di eseguire il deposito del marchio.

> **Calcoli opportunamente i costi della Sua domanda di registrazione! Questi dipendono non solo dal numero delle classi di prodotti e servizi ma anche dal numero di Paesi designati.**

3.4 Il valore di un marchio

Il valore di un marchio non si può determinare a livello generico. Fondamentalmente vale il principio che un marchio registrato con un forte carattere distintivo è tanto più prezioso, quanto più si è affermato presso il suo target. I nuovi marchi scarsamente conosciuti raggiungono un valore patrimoniale che non supera l'ammontare dei costi

di registrazione (comprese eventuali spese accessorie). Il valore di un marchio non ha limiti di grandezza: un marchio forte può essere molto pregiato e in certi casi esso può costituire la parte più preziosa del capitale d'investimento immateriale di una società.

3.5 Concessione in licenza di un marchio

I diritti sul marchio possono anche essere concessi in licenza a terzi. Attraverso un apposito contratto di licenza il licenziante (titolare del marchio) concede al licenziatario i diritti di utilizzazione del proprio marchio per un determinato periodo di tempo. La licenza può essere concessa anche solamente per una parte delle classi di prodotti e servizi, per i quali il marchio è registrato, oppure per l'intero elenco delle medesime. Il contratto di licenza disciplina l'utilizzo del marchio e il compenso da versare da parte del licenziatario.

I due tipi di licenza più importanti sono:

> **Licenza semplice:**
È caratterizzata dal fatto che il licenziante può concedere la licenza a più licenziatari. Inoltre il titolare può continuare a usare il marchio anche per conto proprio.

> **Licenza esclusiva:**
Il licenziante concede la licenza ad un solo licenziatario e non è autorizzato a concederne altre. In aggiunta non può più usare il marchio per conto proprio.

Anche un marchio comunitario o internazionale può essere oggetto di un accordo di licenza. In questo caso la licenza, oltre che nel contenuto e nella durata, potrà essere limitata anche territorialmente; p.es. il marchio può essere concesso in licenza solo per alcuni paesi.

3.6 Il trasferimento di un marchio

I marchi si possono trasferire a terzi anche mediante vendita, donazione oppure eredità. Soprattutto nel caso di fusioni o incorporazioni di aziende si rende necessario regolare i diritti sui marchi attraverso un apposito trasferimento. Questo vale anche nel caso di cancellazione di un'impresa: qualora un terzo sia interessato a proseguire nell'utilizzo del segno, sarà fondamentale trasferire i diritti sul marchio.

4 LA TUTELA DEI DIRITTI SUL MARCHIO

4.1 Possibili reazioni in caso di violazioni di diritti sul marchio

Una violazione di marchio può avvenire in diversi modi. Il titolare di un marchio può trovarsi di fronte a prodotti identici o affini che sono contrassegnati in modo molto simile ai suoi e che traggono in inganno il cliente, ledendo l'immagine della sua impresa. Oppure può capitare che qualcuno presenti una domanda di registrazione per un marchio uguale o simile per prodotti identici o affini senza avere ancora iniziato l'uso del marchio stesso. A seconda della situazione ci sono diverse possibilità per far valere i propri diritti.

In primo luogo si può provare a rivolgersi direttamente al concorrente con una diffida, nella quale si afferma di essere titolari di un diritto sul marchio e si intima il concorrente a rispettare questo diritto.

Una seconda possibilità è l'opposizione in via amministrativa. Il titolare di un marchio che si accorge che qualcuno chiede la registrazione di un marchio molto simile o addirittura uguale al suo per prodotti identici o affini, può far valere il suo diritto anteriore, rivolgendosi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. L'opposizione deve essere presentata in forma scritta, con motivazione ed entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione. In tal caso si potrà impedire che il nuovo marchio venga registrato.

4.2 Tutela civile

I diritti di proprietà industriale possono anche essere tutelati in sede civile davanti al competente Tribunale delle imprese. I tribunali delle imprese sono stati istituiti nel 2012 presso le Sezioni Specializzate delle Corti d'Appello dei Capoluoghi di ogni regione. Per l'Alto Adige è competente il tribunale delle imprese di Trento.

Contrariamente a quanto si possa ritenere, in presenza di particolari presupposti (c.d. fumus boni iuris e periculum in mora), il soggetto interessato può ottenere una tutela

giuridica in tempi brevi. È possibile infatti rivolgersi al giudice competente e chiedere l'applicazione delle cosiddette misure cautelari, che possono essere concesse in via d'urgenza.

Queste misure cautelari consentono di far cessare immediatamente la violazione dei diritti in questione e possono essere di vario tipo:

- l'**inibitoria** è finalizzata a vietare la produzione ed immissione nel commercio dei prodotti asseritamente contraffatti;
- con il **sequestro** si dispone il ritiro dei prodotti contraffatti già immessi in commercio;
- la **descrizione,** invece, è mirata a conservare gli elementi di prova di una violazione, quando sussiste il rischio che questi vadano persi o distrutti.

Se, ad esempio, nell'ambito di una fiera vengono esposti prodotti contraffatti o contrassegnati da marchi che ledono i diritti di terzi, il titolare dei diritti potrebbe richiedere l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Previa azione civile quest'ultimo potrà procedere alla descrizione della merce, ossia all'acquisizione delle prove della violazione del diritto e porre i sigilli ai prodotti oggetto della descrizione presso lo stand fieristico, con evidenti danni all'immagine dell'azienda che subisce la misura cautelare.

Le misure cautelari, tuttavia, si concludono con decisioni provvisorie, che hanno lo scopo di evitare gli effetti negativi causati dal protrarsi della contraffazione e di rimediare agli svantaggi derivanti da un eventuale processo (p.es. costi elevati, tempi lunghi ecc.). In aggiunta non consentono di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Per ottenere il riconoscimento completo dei propri diritti è necessario instaurare un successivo giudizio ordinario di merito.

Il soggetto interessato può proporre un'**azione di contraffazione,** per vietare a terzi in modo definitivo l'uso illecito del segno per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato il proprio marchio. In questa sede il giudice può anche fissare una somma dovuta per ogni violazione successiva del provvedimento. In aggiunta si potranno altresì presentare eventuali richieste di risarcimento del danno subito.

In alternativa e/o in aggiunta a quanto sopra indicato, è possibile agire in giudizio per far dichiarare la **nullità** o **decadenza di un diritto di proprietà industriale,** o per rivendicare la titolarità di un marchio registrato in malafede da terzi.

4.3 Tutela penale

La legge prevede altresì un tutela penale dei diritti di proprietà industriale.

In particolare, potrà essere punito con la reclusione ed una multa pecuniaria assai elevata il soggetto ritenuto colpevole della contraffazione, dell'alterazione o dell'uso di marchi o segni distintivi, ovvero della introduzione o messa in vendita nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi. In tali casi è sempre prevista la confisca della merce contraffatta.

Per violazioni di minor rilievo, p.es. l'acquisto di merce contraffatta da parte dell'acquirente finale, è invece prevista l'applicazione di una mera sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Qualora le contraffazioni consistano invece in "atti di pirateria", ovvero atti evidenti e realizzati dolosamente in modo sistematico, potrà essere disposto il sequestro amministrativo della merce contraffatta e la sua distruzione a spese del contravventore. L'autorità giudiziaria potrà in tal caso persino disporre il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno.

4.4 Tutela in ambito doganale

Un'altra strada da prendere in considerazione è lo strumento della tutela in ambito doganale. I titolari di diritti di proprietà industriale possono chiedere all'Agenzia delle Dogane di monitorare per un determinato periodo le merci provenienti dall'estero e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

Per richiedere l'intervento dell'Agenzia delle Dogane è necessario presentare una richiesta, indicando quali diritti, ovvero marchi, dovranno essere controllati. L'agenzia blocca la circolazione della merce e fissa un termine breve entro il quale il richiedente deve identificarla e comunicare se si tratta di merce originale o contraffatta.

In quest'ultimo caso le autorità doganali comunicano la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale. In caso di motivato sospetto da parte dell'autorità doganale, essa può effettuare l'intervento anche d'ufficio, invitando il titolare del marchio ad intervenire.

4.5 Atti di concorrenza sleale

Ogni imprenditore gode di ampia libertà di azione nel perseguimento dei propri obiettivi. La concorrenza tra imprese necessita però di regole di comportamento che devono essere osservate e rispettate.

Chiunque, in ambito economico-produttivo, utilizza tecniche, pratiche, comportamenti e mezzi illeciti per ottenere un vantaggio sui concorrenti o per arrecare loro un danno è punibile in base alle norme sulla concorrenza sleale.

Tra gli atti di concorrenza sleale figurano: l'utilizzo di nomi o segni distintivi che siano idonei a generare confusione con i marchi ed i prodotti di altri soggetti, la diffusione di notizie sui prodotti o sull'attività dei concorrenti idonee a screditare quest'ultimi, l'appropriazione di pregi dei prodotti dei concorrenti, nonché tutti quei comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'impresa di altri.

Per contrastare questi comportamenti, il titolare dei diritti deve rivolgersi al tribunale competente. Il giudice incaricato può emanare differenti provvedimenti, tendenti ad inibire, reprimere e sanzionare queste attività.

> **Stia molto attento a non entrare in conflitto con i diritti di marchio di terzi. L'intervento delle autorità giudiziarie non è vantaggioso per la buona immagine e la reputazione di un'impresa.**

5 IL MARCHIO RISPETTO AD ALTRI SEGNI DISTINTIVI

5.1 Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Un'indicazione geografica protetta viene assegnata a prodotti di alta qualità la cui produzione, elaborazione e preparazione ha luogo in una determinata area geografica, nell'ambito di un procedimento riconosciuto e controllato. In tal modo il consumatore può avere la certezza di ciò che compra e dell'origine del prodotto.

Le indicazioni IGP, DOP e STG garantiscono al loro titolare una tutela in caso di contraffazione o uso illecito del segno, con validità per tutto il territorio dell'Unione Europea. Con queste denominazioni l'Unione Europea riconosce un nesso tra la provenienza geografica di un prodotto e la sua qualità.

Indicazione Geografica Protetta IGP

Il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area (p.es. Speck Alto Adige, Mela Alto Adige ecc.).

Denominazione di Origine Protetta DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) viene riconosciuta ed attribuita a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. Affinché un prodotto sia certificato DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata (p.es. Prosciutto di Parma, Grana Padano ecc.).

Specialità Tradizionale Garantita STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è destinata invece a tutelare le produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente dalle DOP e dalle IGP si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che hanno una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, anche se non vengono prodotte necessariamente solo in tale zona (p.es. Mozzarella, Pizza Napoletana ecc.).

5.2 Differenze tra marchio collettivo e indicazioni di provenienza geografica

Come già specificato, anche il marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi; in tal caso si tratta del c.d. "marchio collettivo geografico".

La scelta di registrare un marchio collettivo geografico piuttosto che un'indicazione di provenienza geografica dipende da vari aspetti.

Un marchio collettivo può essere richiesto da qualunque persona fisica o giuridica, ovvero soggetti privati o pubblici in grado di svolgere le funzioni di garanzia previste, e necessita di un regolamento d'uso (di natura privatistica). Le DOP e IGP possono essere richieste da associazioni di produttori o trasformatori, che trattano il medesimo prodotto, e sono soggette alle norme di un disciplinare di produzione.

Al contrario delle indicazioni di provenienza geografica, che possono essere registrate solo per prodotti agricoli ed alimentari, vini e bevande spiritose, i marchi collettivi geografici possono riferirsi anche ad altre categorie merceologiche (p.es. abbigliamento).

Le denominazioni di origine o le indicazioni geografiche sono richieste per nomi, che spesso sono già noti ed affermati in un particolare settore. Ai fini della registrazione, un marchio collettivo deve, invece, entro certi limiti consistere in un nome nuovo e distintivo. Il titolare del marchio collettivo dovrà poi attivarsi per contrastare il rischio di volgarizzazione del segno; questo aspetto non sussiste per le DOP e IGP, dato che non possono diventare indicazioni generiche.

Mentre i marchi collettivi sono riconosciuti dalle legislazioni di moltissimi Paesi di tutto il mondo, le indicazioni di provenienza geografica DOP e IGP sono tutelate principalmente nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, attraverso il sistema dell'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine è possibile ottenere l'estensione di tale protezione ad un certo numero di Paesi al di fuori dell'Unione Europea (p.es. Cuba, Israele, Messico, Tunisia, ecc.). In alcuni Paesi sono altresì previsti dei sistemi nazionali di registrazione delle denominazioni di origine (c.d. marchio di certificazione, p.es. in Brasile, Cile, Russia, Indonesia, ecc.). È quindi opportuno valutare di volta in volta, a seconda del Paese di interesse, quale sia lo strumento più opportuno per tutelare la denominazione di un prodotto agroalimentare (marchio collettivo o di certificazione e/o denominazione di origine).

5.3 La marcatura CE

La marcatura CE (abbreviazione di "Conformité Européenne") non è un sigillo di qualità ma un segno amministrativo obbligatorio per certi tipi di prodotti, come ad esempio giocattoli e apparecchi elettrici. Questo simbolo è stato introdotto per garantire dei prodotti sicuri al consumatore finale nello spazio economico europeo. Un prodotto può entrare in commercio ed essere usato soltanto se conforme alle direttive della Comunità Europea, e la marcatura fa prova dell'avvenuto esame di conformità. In un certo senso è come un "passaporto" per il mercato interno.

5.4 La tutela del marchio in internet

Internet è come una vetrina per l'impresa, nella quale può presentare se stessa e i suoi prodotti e servizi. Questa possibilità di affermare e rafforzare la propria immagine e notorietà può essere molto preziosa, ma comporta anche rischi.

Utilizzando un marchio in internet bisogna considerare che avendo internet una capacità espansiva globale può esistere il rischio di creare conflitti tra persone o imprese di diversi Paesi, che a loro volta hanno marchi registrati uguali o simili per prodotti identici o simili, o altri diritti di proprietà industriale. Le soluzioni non sono facili da trovare e in più variano da Paese a Paese.

Inoltre possono sorgere dei conflitti tra marchio e "nome a dominio" (c.d. *domain name*), cioè il nome che viene registrato ed utilizzato per identificare un determinato sito internet. Il nome a dominio è composto da una sequenza di lettere e/o numeri, separati da punti, combinati in modo da essere facilmente memorizzati. Sotto il profilo tecnico, il nome a dominio è costituito da una estensione di primo livello (*top-level domain*), che consiste in una sigla (es.: .it, .eu, .com), e da una estensione di secondo livello (*second-level domain*), ovvero il nome scelto ed attribuito dall'utente.

Il nome a dominio può essere visto come un'insegna dell'impresa che presenta i propri prodotti e servizi in uno spazio virtuale. Pertanto può essere utilizzato similmente ad un marchio per rafforzare il posizionamento dell'impresa nel mercato; in questo contesto viene considerato, anche normativamente e dalla giurisprudenza, come un vero e proprio "segno distintivo".

Tra marchio e nome a dominio esiste quindi un collegamento, in quanto la normativa stessa vieta espressamente di registrare ed usare come proprio nome a dominio un marchio altrui e, viceversa, la registrazione di un marchio può entrare in conflitto con l'uso di un nome a dominio identico o simile che riconduca ad un sito internet per prodotti/servizi identici o affini.

La possibilità di contestare l'uso di un nome a dominio identico o simile al proprio marchio dipende sia dall'affinità o identità dei prodotti o servizi per i quali viene utilizzato, sia dall'estensione territoriale del dominio. Sulla base di un marchio nazionale italiano sarà possibile, ad esempio, opporsi alla registrazione e all'utilizzo di un *domain name* avente estensione ".it" o ".eu", attraverso il quale viene svolta un'attività commerciale uguale o analoga.

A tal fine il titolare del marchio potrà avere diverse alternative per opporsi all'uso e alla registrazione del nome di dominio in conflitto con il proprio marchio, tra cui la possibilità di attivare una procedura amministrativa, se prevista dalla competente *Registration Autority,* per ottenere la cancellazione o riassegnazione del nome a dominio registrato e utilizzato in malafede.

5.5 Il diritto d'autore

Il diritto d'autore tutela le opere d'ingegno nell'ambito della letteratura, della musica, delle arti figurative (scultura, pittura, grafica e fotografia) e delle arti dello spettacolo (coreografia, teatro, danza e cinema). In aggiunta, sono comprese opere dell'architettura, raffigurazioni di tipo scientifico e tecnico (disegni, progetti, abbozzi), raffigurazioni plastiche e tabelle, nonché i programmi per computer (software).

Il diritto d'autore non protegge tutte le opere, ma solo le "opere dell'ingegno" a carattere creativo. Ciò si realizza quando viene creato qualcosa di nuovo e di particolare, che si distingue dal quotidiano e che presenti un'impronta personale.

La tutela offerta dal diritto d'autore prevede sia i diritti patrimoniali, che consistono nei diritti di utilizzazione economica dell'opera, sia i diritti morali dell'autore. Mentre i diritti patrimoniali regolano l'aspetto economico, come la riproduzione, diffusione, distribuzione e rappresentazione dell'opera e possono essere trasferiti, i diritti morali

dell'autore sono del tutto personali e si riferiscono alla paternità dell'opera, all'integrità ed alla sua pubblicazione.

Il diritto d'autore sorge automaticamente nel momento della creazione dell'opera. Non deve essere né registrato né depositato e si estende per tutta la vita dell'autore, fino ad estinguersi 70 anni dopo la sua morte. In seguito l'opera diventa di pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata.

Il fatto che il diritto d'autore nasca da sé e non debba essere né registrato né depositato, può comportare delle difficoltà riguardo alla prova del momento del suo inizio.

In Italia, l'autorità competente per il deposito delle opere dell'ingegno è la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Si tratta di un ente pubblico economico a base associativa, che si occupa della gestione dei diritti d'autore; in particolare autorizza l'utilizzo delle opere protette, incassa i compensi e li distribuisce agli autori.

5.6 Altri diritti di proprietà industriale

Oltre alla tutela del marchio esistono anche altri diritti di proprietà industriale, finalizzati alla tutela di idee e creazioni:

- **Brevetti e modelli di utilità** vengono depositati per tutelare invenzioni tecnologiche che sono assolutamente nuove, applicabili a livello industriale e dotate di un evidente grado di originalità.
- **Disegni e modelli** proteggono invece l'aspetto esteriore e la conformazione dei prodotti, e in particolare le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso.

> **Il marchio è l'unico diritto di proprietà industriale che può essere rinnovato un numero indefinito di volte.**

6 LA RICERCA SUI MARCHI

6.1 A cosa serve una ricerca sui marchi?

Prima di depositare un marchio si dovrebbe eseguire un'apposita ricerca. Questa serve ad assicurare che il proprio segno non sia già esistente ed aiuta a evitare conflitti con marchi già registrati. Poiché l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, non controlla se un marchio identico o simile sia già depositato o registrato, diviene ancor più importante eseguire preventivamente una ricerca di questo tipo.

I titolari di un marchio registrato devono verificare per proprio conto che il loro ambito di tutela non venga violato da nuove registrazioni e, nell'eventualità, si devono difendere da eventuali imitazioni. Anche in tal senso è consigliabile effettuare regolarmente delle ricerche sui marchi.

Le **ricerche sui marchi** aiutano inoltre a trovare per tempo le risposte alle domande riferite a diritti di protezione già esistenti, come ad esempio:

- Esistono già dei marchi identici?
- Esistono marchi simili, che si avvicinano molto a quello dell'azienda (dal punto di vista fonetico, figurativo ecc.)?
- Per quali prodotti o servizi sono stati registrati questi marchi?
- Chi è il titolare di un determinato marchio?
- Quali marchi vengono depositati dalla concorrenza?
- Esiste un nuovo marchio richiesto da un concorrente che viola il marchio della propria impresa?
- Quale è l'attuale stato giuridico del marchio registrato?
- Per quali Paesi è valido un marchio internazionale registrato?

> **Esegua un'approfondita ricerca sui marchi, non solo prima di depositare la domanda, ma anche dopo la registrazione del marchio! Il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano La può aiutare nel suo intento.**

6.2 Come e dove eseguire una ricerca sui marchi?

Il primo passo per scoprire se la propria idea per la creazione di un marchio sia già stata realizzata da terzi è la ricerca in internet, con l'ausilio di diversi motori di ricerca gratuiti.

Se si vuole verificare se in Italia esistano già dei diritti di protezione per un marchio di terzi, all'atto della ricerca si devono considerare le tre modalità mediante le quali si può ottenere la tutela di un marchio in Italia:

- la domanda di registrazione per marchio nazionale, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,
- la registrazione di un marchio internazionale con estensione all'Italia,
- la domanda per marchio comunitario che attribuisce una tutela in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, e quindi anche in Italia.

La ricerca sui marchi può essere effettuata a costi contenuti servendosi delle diverse banche dati presenti in internet, oppure attraverso il centro Patlib della Camera di commercio di Bolzano.