

MARCHIO:
italiano
&
comunitario

Edoardo Fano © 2011

Strategia di protezione

- Estensione territoriale
- Prodotti e/o servizi
- Ricerca di anteriorità
- Domanda di registrazione

Estensione territoriale

- Marchio nazionale
- Marchio internazionale
- Marchio comunitario

Marchio italiano



Edoardo Fano © 2011

Procedura di registrazione

- U.I.B.M. (Roma)
- Domanda di registrazione
- Inizio della protezione: data di domanda
- Durata della protezione: 10 anni (rinnovabili)

Procedura di registrazione

- Protezione territoriale: Italia
- Protezione di prodotti/servizi
- Protezione estesa: marca notoria
- Decadenza per non uso

Marchio comunitario



Edoardo Fano © 2011

Procedura di registrazione

- U.A.M.I. (Alicante)
- Procedimento di registrazione centralizzato
- Una unica lingua + economico
- Inizio della protezione: data di domanda
- Durata della protezione: 10 anni (rinnovabili)

Procedura di registrazione

- Protezione territoriale: Unione Europea (compresi futuri allargamenti)
- Protezione di prodotti/servizi
- Protezione estesa: marchio notorio
- Decadenza per non uso (basta l'uso in un Paese)

Marchio internazionale e comunitario

- Dall'1 ottobre 2004 l'Unione Europea è entrata a far parte del marchio internazionale:
 1. è possibile estendere un marchio comunitario agli altri Paesi del marchio internazionale;
 2. è possibile estendere un marchio internazionale all'Unione Europea in un sol colpo

Marchio internazionale e comunitario

- Una domanda, una lingua, una tassa
- Ampliazioni dell'Unione Europea
- Aumentano i Paesi del marchio internazionale
- Si è creato un vincolo tra il marchio internazionale ed il marchio comunitario

Dove registrare un marchio?

- Dipende da:
 - Severità dell'esame dell'ufficio
 - Forza del marchio che si vuole registrare
 - Forza della futura registrazione di marchio
 - Costi

Severità dell'esame dell'ufficio

- Il marchio FITNESS (Nestlé) è stato respinto dall'Ufficio Svizzero Marchi e Brevetti per mancanza di distintività, ma è stato accettato dall'UAMI



Severità dell'esame dell'ufficio

- Il marchio DOUBLEMINT (Wrigley's) è stato respinto dall'UAMI per mancanza di distintività, ma è stato accettato dall'Ufficio Inglese Marchi e Brevetti



Forza della futura registrazione

- CTM: diritto forte ma difficile da ottenere

Carattere unitario:

- > l'uso in un solo Stato membro è sufficiente
- > una sola causa legale con effetto in tutta la UE



Costi di registrazione

- **Marchio nazionale italiano:**
 - > 101 Euro per il deposito in 1 classe
 - + 34 Euro per ogni classe supplementare



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

Costi di registrazione

- **Marchio comunitario:**
 - > 1050 Euro (900 se on-line) come tassa di registrazione, comprensiva di 3 classi di prodotti/servizi
 - + 150 Euro per ogni classe di prodotti/servizi oltre la 3^a



Costi di rinnovo

- **Marchio nazionale italiano:**
 - > 67 Euro per il deposito in 1 classe
 - + 34 Euro per ogni classe supplementare



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

Costi di rinnovo

- **Marchio comunitario:**
 - > 1500 Euro (1350 se on-line) come tassa di rinnovo, comprensiva di 3 classi di prodotti/servizi
 - + 400 Euro per ogni classe di prodotti/servizi oltre la 3^a



Estensione territoriale: conclusioni

- **Marchio comunitario:** per marchi molto distintivi e disponibili (attenzione alle ampliamenti della UE ed alle importazioni parallele)
- **Marchio internazionale:** per marchi meno distintivi e meno disponibili
- **Marchio nazionale:** a volte è la unica opzione

Prodotti e Servizi

- **Principio di specialità:** si richiede che un marchio possieda capacità distintiva in relazione ad una classe di prodotti o servizi (\Rightarrow eccezione: marchio notorio)
- **Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi di Nizza:** 45 Classi internazionali
1-34 prodotti // 35-45 servizi

Ricerca di anteriorità

- Marchi identici e confondibilmente simili
- Domande e registrazioni nazionali, internazionali e comunitarie

Rischio di confusione

MYSTERY

Mixery



PC WORKS

Dream D&G Game

D&G

DOLCE & GABBANA

ENZO FUSCO

ANTONIO FUSCO



NABER

DIESELIT

DIESEL

Rischio di confusione

EMILIO PUCCI



Edoardo Fano © 2011

Confondibilità tra marchi

- 3 Criteri
 - Somiglianza visuale (grafica)
 - Somiglianza auditiva (fonetica)
 - Somiglianza concettuale

Decisione OAMI di opposizione

- Decisione sull'opposizione n° B 478 513:

Marchio anteriore: REPLAY

Domanda di marchio: RIPLEY'S

- Decisione: opposizione respinta

Somiglianza visuale (grafica)

- *“In entrambi i casi i marchi sono composti da due sillabe “RI-PLY’S”; “RE-PLAY” e sono caratterizzati dalla stessa struttura di base, come si può notare nella coincidenza delle consonanti “R-P-L-Y”. I marchi presentano una certa somiglianza visuale, nonostante le differenti vocali e la presenza di un apostrofo anteriormente alla lettera “S” nel marchio contestato.*

Somiglianza visuale (grafica)

- *Sotto il profilo visivo, i due marchi hanno in comune la lettera iniziale “R” e le lettere “PLY” situate nella medesima posizione all’interno dei due segni. Tuttavia il marchio anteriore è una parola di sette lettere mentre la domanda contestata è composta da sei lettere, di cui solo quattro in comune con il marchio anteriore.*

Somiglianza visuale (grafica)

- *A giudizio dell'Ufficio, le differenti vocali posizionate al secondo ed al quinto posto dei due segni e la presenza di un apostrofo che visivamente spezza la linearità della parola "RIPLEY'S", nonché la presenza della consonante finale "S", rendono i segni scarsamente simili dal lato visuale."*

Somiglianza auditiva (fonetica)

- *“Da un punto di vista fonetico, la pronuncia dei due segni, nonostante entrambi composti da due sillabe, varia notevolmente nella sua struttura ritmica. I consumatori inglesi pronuncerebbero le due parole nel seguente modo: “RIPLIS” ponendo l’accento sulla prima vocale, che essendo breve fornisce alla parola un’impressione di non divisione tra le due sillabe e “RII-PLI” in cui invece,...*

Somiglianza auditiva (fonetica)

- *... la presenza di due vocali lunghe imprime un ritmo differente alla parola, obbligando ad una scansione di entrambe le sillabe. La differente struttura fonetica è inoltre accentuata dalla differente terminazione delle due parole, che completano l'impressione di non similarità dal punto di vista fonetico.”*

Somiglianza concettuale

- *“È probabile che una parte rilevante dei consumatori dell’Unione Europea riconosca entrambi i segni come parole inglesi e sia dunque in grado di riprodurne la pronuncia anglofona.*

Somiglianza concettuale

- *E' comunque indubbio che la parola "REPLAY" possa essere riconosciuta da tutti i consumatori europei in quanto adottata ed entrata a far parte del linguaggio comune di tutti i paesi dell'Unione ed inoltre riportata dalla maggior parte dei dizionari delle lingue europee nel suo significato di ritrasmissione delle immagini o dell'audio.*

Somiglianza concettuale

- *Essendo dunque una parola di uso comune, è estremamente improbabile che i consumatori, qualunque sia l'impronta fonetica della loro lingua nazionale, possano confonderla con la parola "RIPLEY'S" da cui si distanzia non solo per le differenti vocali ma anche per la presenza della "S" finale.*

Somiglianza concettuale

- *Di conseguenza, dato che come sopra esposto, la parola inglese “REPLAY” è stata adottata nel suo significato originale dalla maggior parte delle lingue europee, l’Ufficio conclude che fra i due segni non vi è alcuna similitudine concettuale.”*

Marchio comunitario: alcuni numeri

- In vigore dal 1996
- Ad oggi protegge il marchio in 27 Paesi
- Ad oggi sono stati registrati circa 750.000 marchi comunitari





Coca-Cola



Microsoft



at&t



SONY



Virgin



EMPORIO ARMANI



LANCIA



DIESEL
FOR SUCCESSFUL LIVING



hp



WAL*MART



Barilla



IKEA



Carrefour



Google



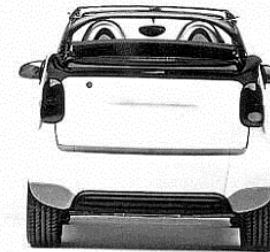
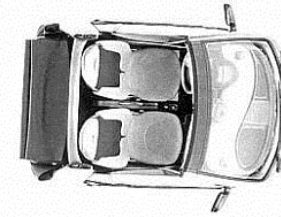
BRITISH
AIRWAYS



adidas

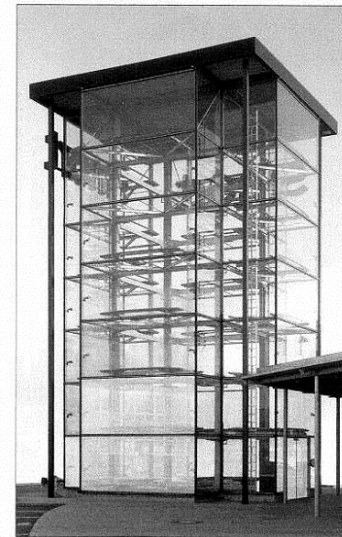
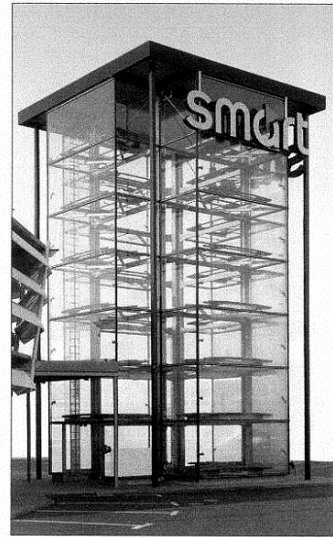
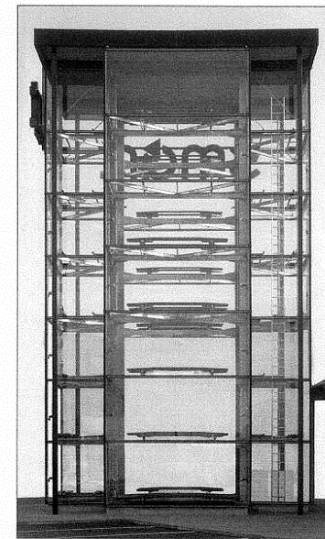
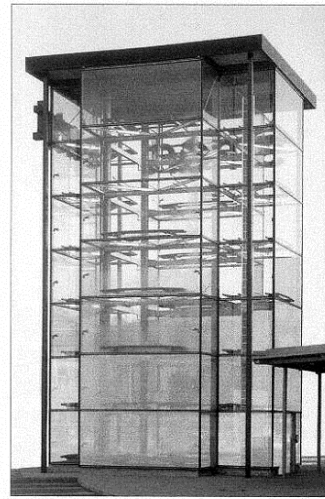
Edoardo Fano © 2011

MC 1423482



Edoardo Fano © 2011

MC 1563469



Edoardo Fano © 2011

MC 394338



Edoardo Fano © 2011

DESIGN:
italiano
&
comunitario

Edoardo Fano © 2011

Strategia di protezione

- Estensione territoriale
- Anno di grazia (solo comunitario)
- Disegno non registrato (solo comunitario)
- Disegno registrato

Estensione territoriale

- Disegno nazionale
- Disegno internazionale
- Disegno comunitario

Design italiano



Edoardo Fano © 2011

Procedura di registrazione

- U.I.B.M. (Roma)
- Domanda di registrazione
- Inizio della protezione: data di domanda

Procedura di registrazione

- Durata della protezione:
25 anni (rinnovabile di 5 in 5)
- Protezione territoriale: Italia
- Possibile differimento della pubblicazione (max 30 mesi) e domande multiple (massimo 100)

Design comunitario



Edoardo Fano © 2011

Procedura di registrazione

- U.A.M.I. (Alicante)
- Procedimento di registrazione centralizzato
- Una unica lingua + economico
- Inizio della protezione: data di domanda
- Anno di grazia

Procedura di registrazione

- Durata della protezione:
25 anni (rinnovabile di 5 in 5)
- Protezione territoriale: Unione Europea
(compresi futuri allargamenti)
- Possibile differimento della pubblicazione (max 30 mesi) e domande multiple (senza limite massimo)

Disegno internazionale e comunitario

- Dall'1 gennaio 2008 l'Unione Europea è entrata a far parte del disegno internazionale:

1. è possibile estendere un disegno comunitario agli altri Paesi del disegno internazionale;

2. è possibile estendere un disegno internazionale all'Unione Europea in un sol colpo

Disegno internazionale e comunitario

- Una domanda, una lingua, una tassa
- Ampliazioni dell'Unione Europea
- Aumentano i Paesi del disegno internazionale
- Si è creato un vincolo tra il disegno internazionale ed il disegno comunitario

Costi di registrazione

100 Euro: tassa di registrazione per 1 disegno
(50 Euro se on-line)

Domanda multipla:

200 Euro (tassa fissa)
(100 Euro se on-line)



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

Costi di registrazione

350 Euro: tassa di registrazione per 1 disegno
(+ 40 Euro in caso di differimento)

Domanda multipla:

dal 2° al 10° disegno 175 Euro per ognuno
(+ 20 Euro in caso di differimento)

dall'11° disegno in poi 90 Euro per ognuno
(+ 10 Euro in caso di differimento)



Costi di rinnovo

1° rinnovo: 30 Euro

2° rinnovo: 50 Euro

3° rinnovo: 70 Euro

4° rinnovo: 80 Euro



MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI

Costi di rinnovo

1° rinnovo: 90 Euro

2° rinnovo: 120 Euro

3° rinnovo: 150 Euro

4° rinnovo: 180 Euro

(per ogni disegno, in caso di registrazione multipla, anche se si può rinunciare a uno o più disegni)



Disegno non registrato

- Inizio della protezione:
data di prima divulgazione U.E.
- Durata della protezione: 3 anni
- Protezione territoriale: Unione Europea
(compresi futuri allargamenti)
- Anno di grazia

Forza della futura protezione

- Diritto forte per il suo carattere unitario:
 - > una sola causa legale con effetto in tutta la UE



Strategia di protezione

- Disegno destinato alla commercializzazione in ambito italiano:
 - > disegno italiano, con possibilità di estenderlo all'estero grazie alla priorità (6 mesi) come
 - > disegno comunitario
 - > disegno internazionale
 - > disegni nazionali

Strategia di protezione

- Disegno destinato all'esportazione e alla commercializzazione fuori dal territorio italiano:
 - > disegno comunitario, con possibilità di estenderlo all'estero grazie alla priorità (6 mesi) come
 - > disegno internazionale
 - > disegni nazionali

Strategia di protezione

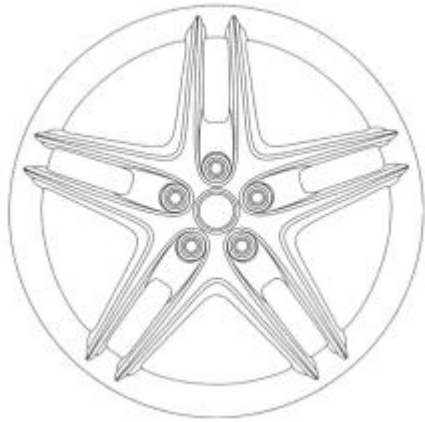
- Disegno dalla vita breve (moda, settore tessile, ecc.)
 - > disegno comunitario non registrato, con la possibilità di registrare entro l'anno di grazia i modelli che hanno avuto più successo commerciale e pertanto più soggetti ad eventuali imitazioni

Strategia di protezione

- Disegni dalla vita lunga (automobili, mobili, lampade, ecc.)
 - > disegno comunitario registrato, approfittando eventualmente dell'anno di grazia (per rimandare l'investimento economico) e del termine di 6 mesi di priorità (per eventuali registrazioni fuori dall'Unione Europea, come disegno internazionale e/o disegni nazionali)

Design comunitario: alcuni numeri

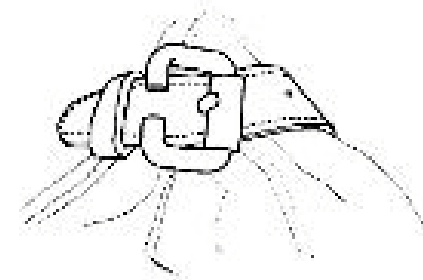
- In vigore dal
2002 > disegno non registrato
2003 > disegno registrato
- Ad oggi protegge il disegno in 27 Paesi
- Ad oggi sono stati registrati circa 460.000 disegni comunitari



Edoardo Fano © 2011



Edoardo Fano © 2011



Edoardo Fano © 2011



GALLO S.P.A.

Viale Motta, 129

I-25015 Desenzano del Garda (Brescia)

ITALIA

Ornamento per abbigliamento

Edoardo Fano © 2011



M & M MODA S.R.L.
Via Mediterraneo, 5
I-63018 Porto Sant'Elpidio (AP)
ITALIA

Suola per scarpe

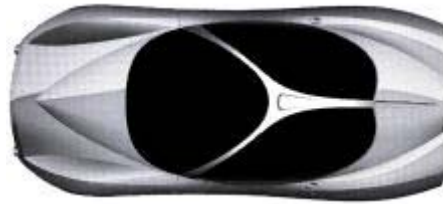
Edoardo Fano © 2011



Automobili Lamborghini Holding S.p.A.
Via Modena, 12
I-40019 Sant Agata Bolognese (BO)
ITALIA

Automobili

Edoardo Fano © 2011



Italdesign-Giugiaro S.p.A.
Via Achille Grandi, 25
I-10024 Moncalieri (Torino)
ITALIA

Automobili

Edoardo Fano © 2011



Italdesign-Giugiaro S.p.A.
Via Achille Grandi, 25
I-10024 Moncalieri (Torino)
ITALIA

Automobili

Edoardo Fano © 2011



FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 Torino
ITALIA

Volanti

Edoardo Fano © 2011



FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 Torino
ITALIA

Paraurti per autoveicoli

Edoardo Fano © 2011



FIAT AUTO S.P.A.
Corso Giovanni Agnelli 200
I-10135 Torino
ITALIA

Fari per autoveicoli

Edoardo Fano © 2011

Differenze tra Marchio e Design

- Il marchio ha funzione distintiva
- Il disegno/modello ha funzione estetica
- Il marchio dura un tempo illimitato
- Il disegno/modello dura un tempo limitato

Marchio e Design



Edoardo Fano © 2011

GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione supplementare:

- edoardofano@tin.it