

UGHI E NUNZIANTE

STUDIO LEGALE

Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza - Ufficio
Armonizzazione del Mercato Interno - Unioncamere
Abruzzo - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Pescara

Il merchandising

Pescara, 24 novembre 2011

Seminario

COME SFRUTTARE LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Agostino Clemente

Ughi e Nunziante – Studio Legale

Università degli Studi dell'Aquila

www.unlaw.it

Indice

- 1. Il merchandising
- 2. Tipologie di merchandising
- 3. Disciplina applicabile al merchandising
- 4. Problemi giuridici del merchandising di marchio in Italia
- 5. Il contratto di merchandising
- 6. Le operazioni del contratto di merchandising internazionale
- 7. La distribuzione selettiva e le importazioni parallele

1. Il merchandising 1/2

- sfruttamento del **valore suggestivo** acquisito da nomi, figure, segni o insieme di segni distintivi, grazie alla loro utilizzazione nell'ambito di una certa attività, consentendone l'utilizzazione per promuovere la vendita di prodotti o servizi non inerenti all'attività nella quale il nome, figura o segno è stato **originariamente** e viene principalmente utilizzato (cfr. Auteri P. "Lo sfruttamento del valore suggestivo dei marchi d'impresa mediante merchandising" in Contratto e impresa, 1989, 510);
- nella prassi commerciale con il termine merchandising si indica anche la tecnica di marketing utilizzata per ottimizzare l'organizzazione della superficie espositiva del punto vendita e la promozione/vendita di prodotti per mezzo della pubblicità.

Oggetto del merchandising:

- diritti di proprietà intellettuale (nomi, espressioni, figure, emblemi facenti parte di un'opera dell'ingegno, segni distintivi di imprese);
- diritti della personalità (diritto al nome e all'immagine);
- nomi, immagini ed emblemi di squadre sportive.

2. Tipologie di merchandising 1/2

- Character merchandising → sfruttamento di personaggi di un'opera dell'ingegno (cartoon / movie /live action), di una squadra sportiva o di un gruppo musicale.
- Fictional characters merchandising → personaggi di fumetti o di cartoni animati (es. L'uomo ragno; I Puffi);
- Literary characters merchandising → personaggi di opere letterarie (es. Harry Potter);
- Personality merchandising → immagini e nomi delle celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo (es. Elvis Presley)

Tipologie di merchandising 2/2

- Corporate trademark merchandising → sfruttamento di marchi di impresa famosi, che devono la loro carica simbolica e suggestiva ai particolari pregi dei prodotti originariamente distinti e/o alla notorietà o rinomanza acquisita tra il pubblico (es. Ferrari);
- Event merchandising → sfruttamento collegato ad eventi (es. Mascotte delle Olimpiadi);
- Movie merchandising → sfruttamento dell'opera cinematografica e degli intellectual property right ad essa collegati (nomi, marchi, accessori, personaggi, titolo, attori).

3. Disciplina applicabile al merchandising

TIPOLOGIA DI MERCHANDISING		TITOLARE DEL DIRITTO	DISCIPLINA APPLICABILE
Character merchandising	Fictional characters merchandising	Autore dell'opera dell'ingegno (art. 12 legge sul diritto d'autore)	Legge n. 633 del 1941; disciplina sui marchi (cfr. art. 7 CPI)
	Literary characters merchandising		
	Personality merchandising	Titolare del diritto al nome/immagine	Norme sul diritto al nome (art. 7 c.c.); all'immagine (art. 10 c.c.); al ritratto (art. 96-97 legge n. 633 del 1941); disciplina sui marchi (art. 8 CPI)
Corporate / trademark merchandising		Titolare del diritto sul marchio	Disciplina sui marchi
Event merchandising		Titolare del diritto sul marchio o titolare del diritto d'autore	Legge n. 633 del 1941; disciplina sui marchi;
Movie merchandising		Produttore cinematografico/autori dell'opera/titolare dell'intellectual property right	Legge n. 633 del 1941 (art. 44 e ss.); disciplina sui marchi; norme sul diritto al nome (art. 7 c.c.); all'immagine (art. 10 c.c.); al ritratto (art. 96-97 legge n. 633 del 1941)

4. Problemi giuridici del merchandising di marchio in Italia 1/2

- Fino agli anni novanta, in Italia al marchio era riconosciuta solo una **funzione meramente distintiva** (art. 2569 comma 1 c.c. e Regio Decreto n. 929 del 21 giugno 1942 in materia di marchi :*“Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”*)
- Negli anni novanta giurisprudenza e della dottrina hanno cominciato a riconoscere la liceità delle licenze ultramerceologiche del cd “marchio celebre” e dei “marchi dei creatori del gusto e della moda”.
(*novella alla legge marchi rappresentata dal d. lgs. n. 480 del 4 dicembre del 1992*)

Problemi giuridici del merchandising di marchio in Italia 2/2

- Progressivamente è stato riconosciuto il potere del titolare del marchio di impresa di concedere ad altri l'utilizzo del marchio stesso in settori merceologici diversi rispetto a quello in cui il marchio era originariamente sfruttato, sfruttando il valore suggestivo del segno
- A partire dagli anni novanta, quindi, accanto alla funzione distintiva (indicazione di provenienza) del marchio è stata progressivamente riconosciuta anche una funzione attrattiva (funzione suggestiva o pubblicitaria), intesa quale capacità del marchio ad essere commercializzato come bene autonomo.

5. Il contratto di merchandising 1/3

- Il contratto di licenza di merchandising può essere definito come il contratto con il quale il titolare di un diritto di privativa (il concedente o licenziante) attribuisce ad un altro soggetto (il licenziatario), a titolo oneroso, il diritto di uso di segni e/o immagini e/o parole e/o marchi con una spiccata capacità attrattiva in un settore diverso da quello originario .
- Il contratto di merchandising è un contratto atipico, in quanto non è soggetto ad una disciplina specifica prevista nel nostro ordinamento.

Il contratto di merchandising 2/3

Il contratto di merchandising soddisfa un duplice interesse:

- l'interesse del licenziatario a sfruttare la privativa del licenziante, avvalendosi della notorietà e del prestigio a questa riconosciuti nel settore in cui il titolare la abbia portata all'originaria affermazione;
- l'interesse del licenziante a sfruttare indirettamente e a promuovere l'oggetto del suo diritto di privativa anche in settori diversi da quello originario.

Il contratto di merchandising 3/3

Elementi del contratto di merchandising:

- Parti
- Oggetto (i diritti concessi in licenza – esclusività/non esclusività della licenza)
- Prodotti (categoria di prodotti) o servizi
- Corrispettivo (royalty – minimo garantito – flat fee)
- Territorio
- Durata
- Canali distributivi
- Controlli di qualità del licenziante

6. Le operazioni di merchandising internazionale 1/2

→ Rapporti di merchandising internazionale: sono operazioni tra due imprese che hanno la loro sede principale in paesi diversi.

Si possono configurare due differenti tipi di operazioni:

■ **La distribuzione a mezzo di agenti**

un **agente** incaricato dal licenziante promuove la conclusione di contratti tra quest'ultimo e i licenziatari del luogo;

Il contratto di merchandising è concluso direttamente tra il licenziante e il licenziatario e può essere considerato un contratto internazionale (problema della lingua, che deve essere comune o perlomeno comprensibile per entrambe le parti);

Il rapporto tra licenziante e agente è un normale rapporto di agenzia. (all'agente non viene riconosciuto un minimo garantito per l'attività prestata, delle commissioni commisurate all'attività svolta)

Le operazioni di merchandising internazionale 2/2

■ **La distribuzione a mezzo del Master Licensee:**

Il licenziante stipula un contratto con il cd Master Licensee, che acquista le licenze in relazione ad alcune categorie di prodotti e, in suo nome, stipula diversi ed ulteriori contratti di licenza con i licenziatari del luogo;

Il contratto tra master licensee e licensee è solitamente un contratto nazionale (cd “domestico”) tra due imprese che hanno la loro sede nello stesso paese. Sotto il profilo dei pagamenti, nella prassi il master licensee riconosce al licenziante un minimo garantito.

7. La distribuzione selettiva e le importazioni parallele

- Il diritto sul marchio si esaurisce nel momento in cui il prodotto viene messo sul mercato.
- Pertanto, anche se il licenziatario gode di un diritto di esclusiva territoriale, ciò non impedisce il commercio dei prodotti in paesi diversi da quello “di produzione” e/o “di messa in circolazione”, tutelato all’interno dell’Unione Europea dalla libertà di scambio infraeuropea. Si pone perciò il problema delle importazioni parallele.



UGHI E NUNZIANTE

STUDIO LEGALE

Grazie per l'attenzione

a.clemente@unlaw.it