



I MARCHI E I DISEGNI COMUNITARI  
TRA PRESENTE E FUTURO

# LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI COMUNITARI

Alessandro Mannini

## MARCHIO

### MARCHIO COMUNITARIO

Attività propedeutiche alla registrazione  
*Conoscere caratteristiche e requisiti*

### RICERCHE DI ANTERIORITÀ

### RACCOMANDAZIONI

## MARCHIO

I marchi sono **segni distintivi** usati per distinguere tra prodotti o servizi identici o simili offerti da diversi produttori o fornitori. Questi segni sono una fattispecie di proprietà industriale, **proteggibili come titoli di proprietà intellettuale**

*(OMPI - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale)*

Marchio di fatto

Marchio registrato: nazionale, **marchio comunitario**

Registrazione per prodotti e servizi

Registrazione efficace sul territorio di registrazione

## MARCHIO COMUNITARIO

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario  
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

### ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REGISTRAZIONE *Conoscere caratteristiche e requisiti*

- *Carattere unitario e coesistenza con i diritti nazionali*
- *Segni atti a costituire un marchio comunitario*
- *Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame UAMI ed obiezioni di terzi*
- *Impedimenti relativi alla registrazione - Opposizioni o cancellazioni di terzi*

## MARCHIO COMUNITARIO

*Ambito territoriale – 28 Paesi, 23 lingue*

*(Articolo 1.2)* Il marchio comunitario ha **carattere unitario**. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità.



## MARCHIO COMUNITARIO

*Coesistenza con i diritti nazionali*

*(Articolo 8)* Sono opponibili al marchio comunitario i marchi comunitari, i marchi nazionali ed altri segni distintivi riconosciuti dalla legislazione dei singoli Paesi.



## Segni atti a costituire un marchio comunitario

*Articolo 4.* Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere **riprodotti graficamente**, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano **adatti a distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

AULIN *denominativo fantasia*



*di colore*



*figurativo*



erba appena tagliata

*olfattivo*

OLOGRAMMI - MARCHI DI POSIZIONE

*di movimento*

*denominativo di persona*

braccialini

*di forma*



*di suono*



UNIPOL

## *Impedimenti assoluti alla registrazione*

### *Caratteristiche intrinseche - Esame dell'UAMI, obiezioni di terzi*

(Articolo 7 e 52) – Oltre ai segni non conformi all'articolo 4, **sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, sono dichiarati nulli i marchi:**

- privi di **carattere distintivo**;
- composti esclusivamente da **segni o indicazioni descrittivi** delle caratteristiche del prodotto o servizio, della loro destinazione o provenienza geografica;
- composti esclusivamente da **segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune** nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- costituiti esclusivamente dalla **forma imposta** dalla natura del prodotto o della forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o della forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto;
- che possono **indurre in errore** il pubblico sulle caratteristiche o provenienza dei prodotti o servizi (comprese indicazioni geografiche di vini e liquori, DOP e IGP);
- contrari all'ordine pubblico o a buon costume;
- che contengono **emblemi di stato, di organizzazioni internazionali o altri stemmi** di particolare interesse pubblico.

***I marchi proposti devono quindi rispondere, soprattutto, ai criteri di distintività, liceità e verità.***

L'UAMI esamina il marchio con riferimento alle 23 lingue UE.

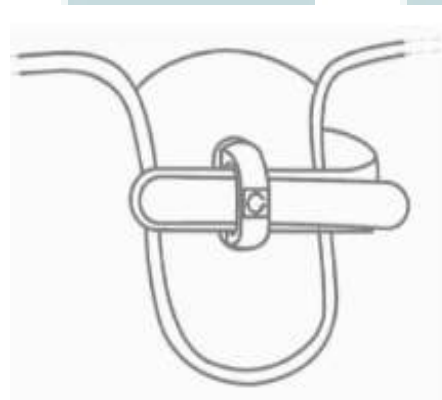
**CARATTERE DISTINTIVO:** Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, in particolare quelli costituiti **esclusivamente** da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

**LICEITA':** il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (comune senso del pudore) – esempi di marchi comunitari respinti: ETA, MAFIA, VAFANQUOLO.

**VERITA' (non ingannevole):** il marchio non deve contenere elementi idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura, la qualità dei prodotti o servizi.

**Optima***apparecchi e software per macchine* **No**

## ESEMPI

**Spares & More****BOSTON BROTHERS**  
NEW ENGLAND*abbigliamento* **Si***macchine per cartiere* **No****EYEWEAR@WORK** *occhiali* **No****DEGLET NOUR** *gelatine, marmellate, pane, frutta* **No***Mit Liebe gemacht**alimenti* **No****WEST CORK***bevande alcoliche* **No****PerDormire***mobili, biancheria da letto (acq. dist. IT)* **Si***sigarette* **No****MAFIA** **No****VAFANQULO** **No****TAN-AID** *abbronzanti* **No****CAPRI** *sigarette* **Si****INTRARTERY** *apparecchi chirurgici* **No***borse* **Si**

***Il CARATTERE DISTINTIVO del marchio ne determina la capacità di tutela verso marchi più o meno simili.***

MARCHI «FORTI»: nessuna attinenza concettuale con il prodotto in alcuna lingua UE.



MARCHI «DEBOLI»: dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica. La tutela è più limitata nei Paesi dove il significato è conosciuto.



## *Impedimenti relativi alla registrazione Opposizioni o cancellazioni di terzi (inter partes)*

(Articoli 8 e 53) **Il marchio richiesto è escluso dalla registrazione o, se registrato, è dichiarato nullo**, in seguito all'opposizione o domanda del titolare di un marchio (comunitario o nazionale) anteriore;

- **identico** per prodotti o servizi identici;
- identico o simile per prodotti o servizi identico o affini se a causa delle somiglianze **sussiste un rischio di confusione** per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore;
- identico o simile per prodotti o servizi diversi, se il marchio registrato **gode di notorietà** e se l'uso del segno successivo, senza giusto motivo, consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.

**E' altresì esclusa la registrazione** in seguito all'opposizione del titolare di un **marchio non registrato** o di un altro **segno utilizzato nella normale prassi commerciale** di portata non puramente locale se e in quanto, la legislazione comunitaria o dello Stato membro che disciplina detto segno, il suo titolare ha il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

## ***NOVITA' E RISCHIO DI CONFUSIONE***

*Il marchio proposto deve quindi essere "nuovo", ossia diverso da segni già adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (ad es. le denominazioni d'impresa o i nomi a dominio aziendali), tanto da escludere un rischio di confusione.*

*Nei marchi comprendenti parole (distintive), in linea di principio il giudizio di somiglianza effettuato per stabilire se sussiste un rischio di confusione con il marchio altrui si concentra sulla componente verbale .*



**/ DESTINY**

*marchio comunitario contestato*

*marchio anteriore GB*

## DECISIONI DIVISIONI D'OPPOSIZIONE / COMMISSIONI DI RICORSO

Confondibilità **non asserita** per prodotti e servizi affini

INMUNOFERON / IMMUNOSAFE

VESPA / CAVESPA

BENEFIT / VITAMIN BENEFIT

ACIDINE / ACTIDINE

CHIPOTLE / CHIPOLEES

TRICHODEX / TRICHOPLUS

GRANT / MIGRANT

*Relax*



SCULPTRA /



Confondibilità **asserita** per prodotti e servizi affini

DIAMANT NOIR / MME DIAMANT

TERRA PRETA / TERRA CRETA

BALMAIN / BALMUIR

PERNIGOTTI / PEROTTI (ricorso CGE)

ACQUARIUS / ACQUARIS VERITAS

FYRA / EPHYRA

CRISTALLE / N°9 CRYSTAL EDITION

**METRO**



**METROFIVE**

SCULPTRA /



(CGE)

## RICERCHE PREVENTIVE – identità

**Ricerche di identità:** Permettono di verificare l'esistenza di marchi pressoché identici nelle stesse categorie di prodotti e servizi.

Eseguibili accedendo alle banche dati pubbliche dei vari uffici marchi nazionali dell'Unione Europea, dell'UAMI e dell'OMPI (c.d. Marchi internazionali).

Molto utile il sistema di consultazione online denominato **TMView** messo a punto dall'UAMI con l'appoggio degli uffici nazionali. Permette la ricerca, sempre di identità, su 30 banche dati ufficiali. E' disponibile all'indirizzo: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchEU.it.do>

Raccomandabili pure le ricerche tra i **nomi a dominio** e nel **Registro delle imprese**.

Motori di ricerca su **Internet**.

## RICERCHE PREVENTIVE – similitudine

**Ricerche tramite domanda comunitaria (Articolo 38)** – Relazione dei marchi comunitari anteriori e sistema facoltativo di ricerca nazionale.

**Ricerche di similitudine preventive:** avvengono consultando **banche date private** con *software* capaci di individuare i marchi anteriori che, pur non identici al proprio, hanno **caratteristiche simili** e coprono prodotti o servizi affini. Vanno eseguite nei Paesi di maggiore interesse commerciale.

La ricerca confronta il nuovo marchio con quelli già depositati con particolare attenzione alle caratteristiche:

- VISIVE (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO)
- FONETICHE (ad es. fra i marchi Symphony e Cymphaunie)
- CONCETTUALI (ad es. sinonimi quali BLACK e DARK; traduzioni nelle principali lingue comunitarie SORRISO e SMILE)

## RICERCHE PREVENTIVE – similitudine

Mai sicure al 100% per innumerevoli variabili. Sono possibili ricerche di similitudine sia denominative (preponderanti) sia figurative.

**Indagini sull'uso** dei marchi anteriori problematici (*Articolo 15 e corrispondenti norme nazionali*).

E' buona norma allargare le ricerche di similitudine al **Registro delle imprese** e ai **nomi a dominio aziendali** quantomeno nei Paesi di principale interesse commerciale.

Queste ricerche possono (*dovrebbero*) essere accompagnate da un parere di esperti in Proprietà Intellettuale, che potranno valutare l'entità del rischio e fornire commenti anche sulla capacità distintiva del segno.

E' prudente, **prima** di investire nella realizzazione di un **nuovo marchio** e/o nella promozione commerciale di un **nuovo prodotto** o l'offerta di un **nuovo servizio**:

- discutere per tempo le proposte tra **ufficio commerciale** e **ufficio legale**;
- verificare che il marchio possieda 1) le caratteristiche intrinseche necessarie e 2) che **non leda diritti altrui** nei Paesi di principale interesse commerciale (v. ricerche di anteriorità);
- dare **avvio alle procedure di registrazione** con debito anticipo all'immissione in commercio – i tempi medi per conseguire una registrazione comunitaria, senza imprevisti, sono di 10 mesi circa;
- nel caso di marchi comunitari, non sottovalutare il supporto di una **registrazione nazionale** nei Paesi di maggiore interesse.

## MARCHIO COMUNITARIO

N. Domande 1996-2013\*: 1.227.600

N. Domande rifiutate per motivi assoluti: 20.700 (1,6%)

Anno	N. Domande	di cui Richiedenti			Opposizioni	%
		IT	DE	US		
2011	105.905	8.083	19.941	13.933	17.088	16
2012	107.954	8.087	20.052	14.092	16.778	15,5
2013*	87.243	6.647	15.490	11.332	13.180	15,1

\* al 22 ottobre 2013

# GRAZIE

**Alessandro Mannini**

[mannini@bugnion.it](mailto:mannini@bugnion.it)

© BUGNION S.p.A., 2013