

# LA TUTELA DEI SEGNI E DELLE FORME DISTINTIVE

---

## **La tutela dei marchi e dei modelli in Italia e nell'Unione Europea**

Matera, Camera di Commercio  
12 ottobre 2012

Emanuele Montelione  
Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

# La tutela dei marchi e dei modelli

---

Tramite registrazione

Tramite uso (marchi o modelli di fatto)

---

# La tutela dei marchi e dei modelli

---

Tramite registrazione

Registrazione nazionale

Registrazione comunitaria

Registrazione internazionale

---

# La tutela dei marchi e dei modelli

---

## DI FATTO

**MARCHI:** varia da Paese a Paese

In Italia tutela forte ma talvolta genera problemi probatori

**MODELLI:** è un'eccezione però la si ammette in due se si prova l'imitazione servile o sussistono i requisiti per il modello comunitario di fatto.

---

# Il marchio comunitario

---

- La normativa rilevante si rinviene nel Regolamento No. 207/2009 del 26 febbraio 2009 (versione codificata del Regolamento No. 40/1994 e successive modifiche)
  - Un grandissimo successo dell'integrazione europea
  - Un sistema efficiente, relativamente economico e trasparente
-

# Il marchio comunitario

---

## PRINCIPI

```
graph TD; A[PRINCIPI] --> B[UNITARIETÀ]; A --> C[COESISTENZA];
```

### UNITARIETÀ

Tutti i requisiti di registrabilità si verificano prendendo il territorio dell'Unione Europea unitariamente

### COESISTENZA

Il sistema del marchio comunitario non vuole - né vorrà - sostituire i sistemi di registrazione nazionali

---

# Il marchio comunitario

---

SI OTTIENE SOLO CON LA  
REGISTRAZIONE

i diritti di uso possono essere fatti valere  
solo se riconosciuti dalla normativa  
nazionale

---

# I requisiti di registrabilità

---

## Distintività

(si prendono a riferimento tutte le lingue parlate nell'UE)

## Novità

(si misura in relazione a tutti i registri marchi nazionali e in alcuni casi I diritti di preuso; c'è il filtro dell'opposizione amministrativa e della dichiarazione di nullità)

## Liceità

(di fatto grande permissibilità)

## Non decettività

(norme *ad hoc* solo per la relazione marchi/denominazioni di origine)

---



# Requisiti per la registrabilità

---

## **Distintività**

no segni generici

No segni esclusivamente descrittivi

Nel caso "Baby Dry" per pannolini è stata ritenuta sufficiente la "giustapposizione" delle parole; è seguita poi una giurisprudenza non univoca

---

# Requisiti per la registrabilità

---

**Novità**

**relativa**

Legittimazione ad  
agire solo chi ha  
effettivo interesse

In Italia solo in sede  
Giudiziale

Anche in via  
amministrativa  
nel sistema del  
Marchio comunitario

Merceologicamente

Con l'eccezione dei marchi che godono di alta rinomanza (celebri) che godono di tutela ultramerceologica: il recente "caso Pago" non ha chiarito cosa determini l'alta rinomanza.

Un altro "leading case" è il "caso Chevy"

---

# Requisiti per la registrabilità

---

## Novità

Rischio di confusione

Indebito vantaggio o pregiudizio  
del carattere distintivo e della notorietà  
del marchio anteriore

---

# Requisiti per la registrabilità

---

**Liceità**

Buon costume  
Es. "de puta madre"  
Tshirt per adolescenti

relativa



```
graph TD; A[Liceità] --- B[relativa]; B --> C[Buon costume  
Es. "de puta madre"  
Tshirt per adolescenti]; B --> D[Ordine pubblico  
"la svastica anche se è un simbolo usato da  
millenni prima dei genocidi nazisti"]
```

Ordine pubblico

"la svastica anche se è un simbolo usato da  
millenni prima dei genocidi nazisti"

---

# Requisiti per la registrabilità

---

## **Non decettività**

Tipicamente viene sanzionata la decettività geografica ma il vincolo vale anche per le altre caratteristiche dei prodotti potenzialmente ingannevoli

---

# ITER DELLA DOMANDA

---

- Deposito della domanda (e-filing)
  - Esame impedimenti assoluti  
[possibile ricorso in caso di rifiuto *ex officio*]
  - Rapporto di ricerca  
[oltre registro marchi comunitari a pagamento e comunque non vincolante]
  
  - Pubblicazione  
[tre mesi per opposizione di terzi]
  - Concessione
  - Possibile domanda di nullità
-

# La tutela dei marchi in Italia

---

La procedura di registrazione è simile a quella dei marchi comunitari ma:

- interfaccia Camere di Commercio:

- le opposizioni prevedono meno titoli azionabili.

---

# I marchi collettivi

---

La funzione giuridicamente protetta è quella di **garanzia qualitativa**

È necessario depositare un **regolamento d'uso** che individui gli **standard qualitativi** dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio, stabilisca un sistema di **controlli** e di **sanzioni**.

Nel sistema comunitario il soggetto **richiedente**  
Il marchio collettivo deve avere **natura associativa**

---



# I MODELLI COMUNITARI

---

## DEFINIZIONE

"**disegno o modello**": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

## DEFINIZIONE

b) "**prodotto**": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

## REQUISITI PER LA PROTEZIONE

Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è **nuovo** e possiede un **carattere individuale**.

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

## REQUISITI PER LA PROTEZIONE

LE COMPONENTI SI PROTEGGONO SE

- sono nuove ed hanno carattere individuale
  - sono visibili durante la normale utilizzazione del prodotto
  - per "normale utilizzazione" s'intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.
-

# I MODELLI COMUNITARI

---

Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico:



data prima divulgazione



data deposito

**Due disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti**

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se **l'impressione generale** che suscita nell'**utilizzatore informato** differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

## DIVULGAZIONE

Anteriormente pubblicato (registrazione)

Anteriormente esposto

Anteriormente usato in commercio

Altrimenti reso pubblico...

---

# I MODELLI COMUNITARI

---

NON È DIVULGAZIONE SE:

- sotto vincolo esplicito di riservatezza
  - abuso a danno dell'autore
  - dall'autore nei dodici mesi precedenti la data di deposito (cd. ANNO DI GRAZIA)
-



# I MODELLI COMUNITARI

---

## DURATA

- DI FATTO = 3 anni dalla prima divulgazione
  - REGISTRATO = 5 anni fino a 25 anni dal deposito
-

# I MODELLI COMUNITARI DI FATTO

---

STESSI DIRITTI DEL MODELLO  
REGISTRATO TRANNE SE VI E'

“un’opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello

---

**GRAZIE**



**[WWW.MARCHIEDISEGNI.EU](http://WWW.MARCHIEDISEGNI.EU)**