



UIBM



LA REGISTRAZIONE DEI MARCHI



Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)
e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Aw. Michela Maggi ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2021" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Nel panorama del mercato globale contemporaneo, formato da una moltitudine di operatori in concorrenza tra loro che offrono al pubblico una variegata gamma di opzioni per ogni tipologia di prodotto, la **capacità distintiva** di una azienda rispetto alle altre assume primaria importanza per potersi collocare con successo di fronte ai propri potenziali utenti e consumatori.

È fondamentale, dunque, che un operatore economico riesca a **contraddistinguere la propria impresa dalle altre**, attraverso una serie di attività che vanno dalla scelta dei prodotti da porre sul mercato fino a come presentarli al pubblico tramite apposite campagne promozionali e pubblicitarie.

A tal fine, l'obiettivo principale dell'azienda sarà quello di rendere immediatamente individuabile il proprio prodotto attraverso il suo nome, il suo packaging, la sua forma, il suo colore e ogni altra caratteristica utile a **distinguerlo ed identificarlo** rispetto a quello dei concorrenti.

Funzione fondamentale in questo ambito è quella svolta dai **marchi**, cioè dai **segni distintivi che contraddistinguono i prodotti** di una determinata azienda e, per poterne sfruttare appieno la loro potenzialità economica, la registrazione dei marchi stessi.

Il segno distintivo associato ad un marchio assolve differenti funzioni per il titolare dei diritti ma anche per i consumatori:

- è un veicolo pubblicitario e identificativo del prodotto;
- può fornire un'indicazione della sua provenienza;
- tendenzialmente rappresenta uno strumento di garanzia e qualità per l'acquirente circa lo standard dell'azienda che lo ha messo in commercio.

 Nel nostro ordinamento, la disciplina del marchio trova dei cenni nel **Codice Civile**, ma la sua compiuta definizione è contenuta nel **D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005**, recante il **Codice della Proprietà Industriale**.

È da sottolineare sin d'ora che, in considerazione di un mercato sempre più transfrontaliero e globale, **tutta la materia subisce un forte influsso di matrice comunitaria e internazionale**, come nel caso del **Regolamento UE 2424/2015** sui marchi comunitari e della **Direttiva UE 2436/2015** (congiuntamente noti come **“Pacchetto Marchi”**), attuata nel nostro Paese con il **D.Lgs. n. 15 del 20 febbraio 2019**, che ha sensibilmente modificato il Codice della Proprietà Industriale.

La modifica ha riguardato alcuni **aspetti procedurali** e alcuni **elementi sostanziali**.

▶ Tra gli **aspetti procedurali** emendati vi è stata l'**inversione dell'onere della prova** nei giudizi di decadenza per non uso del marchio superiore a cinque anni, che adesso compete al titolare dei diritti, nonché l'**esplicitazione della legittimazione attiva all'azione di accertamento della contraffazione da parte del licenziatario del marchio** (già ammessa in via giurisprudenziale salvo diversa pattuizione nel contratto di licenza) quando l'effettivo titolare, messo in mora dal licenziatario, non si attivi per tutelare il marchio con l'apposita azione.

Anche la stessa **procedura di ricorso davanti** alla apposita **Commissione dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)** ha subito diverse modifiche, relative a vari aspetti che vanno dall'esame preliminare del ricorso fino alle impugnazioni e all'ottemperanza dell'Amministrazione nei confronti dei procedimenti cautelari.

▶ Diverse sono state le modifiche anche a **disposizioni sostanziali**.

Tra queste, vi è da includere anche l'**art. 7 del Codice che si occupa dei marchi oggetto di possibile registrazione**.

Secondo questo articolo, i marchi registrabili sono tutti i segni che abbiano i requisiti di legge e possano essere rappresentati in un registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Il **registro** a cui fa riferimento la norma è quello **tenuto dall'UIBM, cui si affianca** in ambito comunitario **quello per il mercato interno UE tenuto dall'apposito Ufficio per la Protezione della Proprietà Intellettuale (EUIPO)**, a seconda dell'estensione della protezione richiesta in sede di registrazione.

Lo stesso articolo 7 elenca alcuni dei segni che più comunemente possono costituire un marchio, ossia:

- le parole, compresi i nomi di persone;
- i disegni;
- le lettere;
- le cifre;
- i suoni;
- la forma del prodotto o della confezione;
- le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Il marchio, infatti, non è sempre costituito semplicemente dal nome dell'impresa (**marchio denominativo**) e dal suo logo (**marchio figurativo**).

Tra gli esempi più noti di elementi differenti che sono immediatamente associabili ad una impresa e ai suoi prodotti vi sono i **colori** (si pensi al lilla dei prodotti Milka o al motivo cromatico che contraddistingue i capi Burberry), i **suoni** (è un marchio registrato la suoneria nota come Nokia Tune) o la **forma** di un prodotto (bottiglietta Coca Cola o la forma dell'autovettura Smart).



L'elencazione fornita dall'art. 7, tuttavia, non è da considerarsi tassativa, poiché non comprende tutti quei segni che, pur non essendo nella lista, hanno comunque le caratteristiche per distinguere un prodotto e al contempo essere rappresentati nel registro.



Proprio la modifica del 2019 ha eliminato il requisito della necessità di rappresentazione grafica del segno, semplificando la possibilità di registrare marchi che sono in qualche modo percepibili ma non graficamente rappresentabili.

Si pensi a **segni distintivi luminosi, olfattivi, gustativi** oppure **tattili**.

Questa tipologia di marchi, pur registrabile anche in precedenza, incontrava forte difficoltà nel trovare una adeguata rappresentazione grafica degli stessi.

La riforma ha inteso eliminare questo ostacolo e **facilitare la registrazione di marchi** che, pur in assenza di rappresentazione grafica, sono comunque **percepibili anche tramite supporti differenti** resi disponibili dallo sviluppo di nuove tecnologie.

A prescindere dal supporto su cui sono rappresentati, infatti, la rappresentazione assolve la funzione di rendere percepibili i marchi ai terzi (consumatori e altre aziende che intendano svolgere accertamenti per non correre il rischio di registrare marchi simili) e, soprattutto, alle autorità preposte agli accertamenti in materia.

Una ulteriore modifica del Decreto 15/2019 è stata, peraltro, l'esplicitazione che i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito di protezione richiesto.



In ogni caso, sia per i marchi rappresentabili graficamente che per quelli percettibili su differente supporto, **il titolare che voglia esercitare i diritti di proprietà industriale sugli stessi e intenda trarne beneficio economico dovrà procedere alla registrazione del marchio.**

Teoricamente, in Italia è assicurata protezione anche al **marchio “di fatto”**, cioè non registrato, ma nella prassi è fortemente consigliato procedere alla formale registrazione per ovvie **ragioni probatorie**, come ad esempio, dimostrare l’anteriorità dell’uso rispetto ad un concorrente; nonché per **ragioni di certezza e tutela del patrimonio dell’azienda.**

Per procedere alla registrazione di un marchio, qualunque sia il segno rappresentato, quest’ultimo deve possedere alcuni requisiti essenziali:

- 1 deve essere nuovo;
- 2 deve avere capacità distintiva;
- 3 deve essere lecito.

Questi requisiti erano già presenti nella disciplina precedente all’intervenuta modifica e, di conseguenza, sono già intervenute una buona dose di decisioni giurisprudenziali sul punto.

Per soddisfare il **requisito della novità**, il marchio non dovrà essere uguale o simile ad un altro precedentemente registrato.

Mentre per il caso di uguaglianza di un segno distintivo non sorgono grossi problemi interpretativi (si pensi allo stesso nome di un prodotto o alla medesima immagine già usata da un’altra impresa per il proprio logo), ben più complesso può essere determinare se un marchio risulti simile ad un altro e, nel caso, fin dove possa estendersi la protezione del marchio anteriore.

Il secondo requisito, cioè quello della **capacità distintiva** di un marchio, richiede uno sforzo interpretativo maggiore.

Per procedere alla registrazione, infatti, il segno distintivo non deve:

- consistere in segni di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio;
- essere costituito da indicazioni generiche descrittive del prodotto o della provenienza geografica dello stesso, salvo le espresse deroghe nella nuova disciplina dei marchi di certificazione e dei marchi collettivi, come nel caso delle indicazioni di prodotti DOP o IGP.



L'ultimo requisito richiesto dal marchio al fine della sua registrabilità è quello della sua **liceità**.

Il segno utilizzato, cioè, non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché non deve utilizzare stemmi o segni protetti da convenzioni internazionali.

Gli effetti della registrazione sono quelli di **attribuire al titolare i diritti di utilizzo e sfruttamento esclusivo del proprio marchio**, nonché quello di **inibire a terzi l'uso o la registrazione di marchi identici o similari**. Il titolare dei diritti su un marchio registrato, infatti, godrà del diritto esclusivo di utilizzare i segni distintivi oggetto della registrazione oppure di acconsentire ad altri l'utilizzo di tale marchio a seguito di accordi di licenza per l'uso e la distribuzione di quei prodotti.

Come accennato, un'altra novità della normativa di recepimento del **Pacchetto Marchi** è rappresentata dall'**introduzione nel Codice della Proprietà Industriale della categoria dei marchi di certificazione**, istituito dall'**art. 11-bis** del codice, stabilendo una nuova categoria oltre a quella dei marchi collettivi.

I **marchi di certificazione** sono quelli che **garantiscono l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi** e la loro registrazione può essere richiesta da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati, purché essi stessi non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

La funzione del marchio di certificazione, quindi, non è quella di identificare un prodotto messo in commercio da chi richiede la registrazione del marchio, bensì quella di **fissare uno standard a cui i vari produttori dovranno adeguarsi e dunque garantire che il prodotto su cui il marchio è utilizzato possieda determinate caratteristiche** quanto all'origine, alla natura, alla qualità, ai materiali, modalità di fabbricazione, ovvero prestazioni. La stessa disciplina si applica anche ai servizi e, in questo caso, servirà per garantirne la qualità, l'accuratezza, le garanzie e, ove possibile, il risultato relativi a determinate prestazioni.

Proprio per questa funzione, **in sede di registrazione del marchio di certificazione dovrà essere depositato anche il regolamento di produzione o disciplinare che tutti i produttori o prestatori di servizi dovranno seguire per poter usare il marchio di certificazione.**

Tra le applicazioni pratiche dei marchi di certificazione si possono citare quelle di **L Free** (regolamento per i produttori di prodotti di latte senza lattosio) e **Tüv Sud** (ente di certificazione con un disciplinare d'uso che deve essere seguito da tutti coloro che vogliono ricevere tale certificazione).



Andando a vedere anche l'aspetto patologico della disciplina dei marchi, è noto che molti beni e servizi sono soggetti a differenti tentativi di contraffazione, cioè l'utilizzo di marchi e segni distintivi altrui al fine di ingannare il consumatore finale.



In questo ambito, uno degli aspetti più critici riguarda la circolazione dei prodotti e dei servizi da un paese all'altro e delle possibilità per il titolare del marchio di tutelare i propri diritti non solo nel paese di destinazione ma anche nel paese di transito.



Nella pratica commerciale è frequente, infatti, che le merci transitino presso differenti paesi nel proprio percorso verso la destinazione finale e che, a seguito di controlli doganali o fiscali, possano sorgere dubbi circa la legittimità di alcuni prodotti in relazione alla possibile contraffazione di marchi altrui.

Il titolare dei diritti su tali marchi - possibilmente contraffatti, ha tutto l'interesse affinché il transito delle merci venga bloccato sia per impedirne l'arrivo nel paese di destinazione, sia per impedirne l'introduzione clandestina nel paese in cui stanno transitando.

L'effettiva tutela del titolare dei diritti, però, incontra numerosi problemi sia di ordine pratico (relativi anche alla complessità delle normative doganali nei vari paesi e al possibile conflitto di diverse normative nazionali), che di ordine giuridico.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, infatti, generalmente negava al titolare dei diritti su un marchio la possibilità di bloccare le merci in transito e recanti marchi contraffatti poiché, non essendo ancora giunte a destinazione, non

si doveva ritenere sussistente la circolazione in commercio di tali prodotti. La tutela dei diritti del titolare era quindi affidata solo alla normativa e alle autorità del paese di destinazione, con le varie problematiche connesse.

A questo proposito, a partire dalla riforma introdotta con il **Pacchetto Marchi**, è stata introdotta la possibilità per il titolare dei diritti di un marchio di bloccare anche le merci in transito che abbiano un marchio identico o indistinguibile al proprio nei suoi aspetti essenziali e sui quali il titolare eserciti legittimamente i diritti nel paese di transito.

Permangono, tuttavia, **diversi aspetti procedurali e probatori** molto rilevanti **da tenere in considerazione**.

Al soggetto trasportante, ad esempio, è lasciata la facoltà di dimostrare che il titolare del marchio non gode di tali diritti nel paese di destinazione (si pensi alla registrazione del marchio solo nazionale o solo comunitaria per beni destinati in un paese extra UE) **e, pertanto, quest'ultimo non può comunque bloccare la spedizione**.

Allo stesso modo, **il titolare dei diritti dovrà dare prova del proprio titolo nei confronti del marchio che si assume contraffatto nel paese di transito** e, contestualmente, che la legge del paese di destinazione gli consente tutela nei confronti del proprio diritto di proprietà intellettuale.

Un ampliamento effettivo della tutela per il titolare dei diritti contro la circolazione di prodotti contraffatti è da rinvenirsi nell'estensione del criterio temporale relativo alla circolazione.

Nella prassi, infatti, le merci contraffatte circolavano in genere separatamente rispetto agli altri segni identificativi idonei ad individuarle (si pensi **per esempio ai cartellini, etichette, loghi, certificati, packaging**).



Anche in questo caso la giurisprudenza aveva assunto una definizione restrittiva di circolazione in commercio dei beni e non considerava integrata la circolazione fintantoché il prodotto non si presentasse accompagnato da tutti i suoi segni identificativi, inibendo la possibilità per i titolari dei diritti di impedire all'origine l'entrata nel mercato di tali prodotti.

La nuova norma, al contrario, consente al titolare dei diritti di intervenire a tutela dei propri prodotti a partire dagli atti preparatori prodromici alla contraffazione, estendendo in maniera sensibile l'alveo temporale in cui è possibile agire concretamente a tutela del proprio marchio.

Si pensi, infatti, a tutti gli atti che di per sé non introducono in commercio il prodotto contraffatto ma ne rappresentano la fase embrionale (preparazione degli imballaggi, stampa delle etichette, ecc.), essendo logicamente prodromici alla futura messa in circolazione del prodotto non genuino.