

OGGETTO: il “marchio”, o “logo”, e la sua tutela.

Il marchio d’impresa è un “segno” che contraddistingue i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese presenti sul mercato, consentendo al consumatore di associarne i relativi *standard* qualitativi.

Sono registrabili come marchio tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente, ed in particolare:

- parole o combinazioni di parole, **immagini**, figure, simboli, grafici e disegni, lettere, cifre e relative combinazioni;
- forme tridimensionali tra cui i recipienti, gli involucri e la forma del prodotto o la forma in cui questo è presentato (*escluse però le forme funzionali, cioè quelle che risolvono un problema tecnico del prodotto e che potrebbero, quindi, essere oggetto di un brevetto*);
- un colore o una combinazione di colori;
- i segni percepiti attraverso i sensi (*sonori, olfattivi, gustativi e tattili*).

I requisiti che deve obbligatoriamente avere il marchio sono:

- quello della “**novità**” (*deve cioè essere diverso e non confondibile rispetto ai marchi già adottati da altri per prodotti o servizi dello stesso genere o di genere affine. La novità non è tuttavia da intendersi in senso assoluto, ma in relazione ai prodotti contraddistinti e all’ambito territoriale*);
- quello della “**originalità**” (*ossia, la capacità di distinguere un prodotto o un servizio rispetto ai prodotti o servizi di altri; ciò per cui non deve essere particolarmente banale*).

Essa manca quando i segni sono costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche del prodotto/servizio (*es. “palla” per contraddistinguere palloni*), o da indicazioni descrittive delle caratteristiche del prodotto/servizio quali i segni che ne descrivono la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto/servizio (*es. “arabica” per il caffè*).

In altri termini, un marchio è tanto più originale quanto più è concettualmente distante dai prodotti/servizi per cui viene utilizzato: quanto più un prodotto è carente di originalità, e quindi di capacità distintiva, tanto più è difficile difenderlo dalle imitazioni;

- quello della “**liceità**” (*non deve risultare in contrasto con la morale o l’ordine pubblico e comunque non deve trarre in inganno circa l’origine, la composizione, le proprietà e l’impiego del prodotto*);
- quello della “**rappresentabilità grafica**” (*deve cioè essere rappresentabile graficamente. In astratto, può consistere anche in una tonalità di colore, in un suono o addirittura in una fragranza*).

Anche l’immagine di un’opera d’arte può essere liberamente utilizzata e registrata quale

“logo” — o “marchio” —, e come tale possa essere protetta, a condizione che le venga attribuito un “carattere di creatività rispetto all’opera originaria, ... un grado ... di originalità ed individuabilità idonee a differenziarla da questa ...”.

Così — infatti — ha statuito la S.C. di Cass. con sentenza n° 2345/1994: «... in forza degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, l’elaborazione di opere d’ingegno preesistenti ... è autonomamente protetta, a condizione che abbia carattere di creatività rispetto all’opera originaria, dovendo possedere un grado, sia pure minimo, di originalità ed individuabilità idonee a differenziarla da questa, secondo un apprezzamento “di fatto” ... rimesso al Giudice di merito ...».

Quanto alla libertà di utilizzo dell’opera originaria, spesso le norme dei singoli Stati prevedono comunque l’obbligo del pagamento di diritti al museo dal quale l’opera stessa è ospitata ed esposta.

Dal momento del deposito, un marchio è **protetto per 10 anni**, e può essere rinnovato a piacere per periodi di 10 anni.

Non possono essere registrati come marchio d’impresa:

- i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, ecc.;
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Poiché il marchio deve consistere in un segno d’identità dell’impresa posto a garanzia di qualità e provenienza dei suoi prodotti e servizi, è importante essere certi che non esista altro marchio, già registrato, uguale o simile a quello che si intende registrare.

Peraltro, non è obbligatorio registrare un marchio (*ed è tutelato, sia pure in maniera estremamente più blanda, anche il c.d. “marchio di fatto”*).

Semplicemente, la **registrazione** conferisce al titolare validi strumenti legali e commerciali per promuovere e tutelare la propria attività e/o i propri servizi, ossia:

- diritto all’uso esclusivo del proprio marchio registrato;
- diritto di impedire che terzi non autorizzati utilizzino un marchio identico o simile al proprio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il proprio;
- diritto di apporre, a fianco del marchio registrato, il simbolo ®;
- possibilità di stipulare accordi di licenza o contratti di franchising (*ossia di creare una catena di negozi con lo stesso nome facendo, pagare una quota per l’uso del marchio*).
- efficace protezione contro la copia, l’imitazione, l’usurpazione e la contraffazione del proprio marchio, e la possibilità di inoltrare diffide e di intraprendere azioni legali nei confronti dei contraffattori che lo utilizzino senza la relativa autorizzazione.

Chiunque può depositare un marchio, né è necessario disporre della Partita IVA ovvero essere titolari di un’impresa.

La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica che, se non desidera utilizzarlo direttamente, può concederlo in uso a terzi, in genere dietro pagamento di un corrispettivo.

La domanda di registrazione di marchio nazionale e internazionale deve essere presentata presso la Camera di Commercio, la quale, verificatane la correttezza formale, la trasmette all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede in Roma per il deposito.

La sfera di tutela del marchio cambia a seconda del tipo di deposito.

- in caso di deposito di un marchio “**nazionale**”, la domanda deve essere presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o alla Camera di Commercio; ed il marchio è tutelato sul solo territorio italiano;
- in caso di deposito di un marchio “**comunitario**”, con un'unica domanda redatta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, il marchio è protetto in tutti i Paesi dell'Unione Europea;
- quanto al deposito di un marchio “**internazionale**”, la relativa domanda può essere presentata solo dopo il deposito del marchio nazionale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra.

Registrato il marchio, occorrerà:

- a pena di decadenza, **rinnovarlo** nei 12 mesi che precedono la scadenza decennale, pagando la apposite imposte presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in cui il marchio è stato registrato;
- vigilare sull'uso o sul deposito del proprio marchio da parte di terzi non autorizzati;
- naturalmente, utilizzarlo lecitamente, ossia senza indurre il pubblico in errore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica dei prodotti o servizi che il marchio contraddistingue.

Inoltre, occorrerà tener presente:

- che il non uso del marchio, o l'interruzione dell'uso, protratta per 5 anni, comporta la relativa **decadenza**; dal che, l'impossibilità di opporsi alle registrazioni di nuovi marchi in potenziale conflitto con il proprio.
- che il marchio d'impresa decade per le seguenti ulteriori cause: sopravvenuta illegalità del segno alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; idoneità a indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui è utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per prodotti o servizi per i quali è registrato; volgarizzazione del segno (*ossia quando il marchio nel corso del tempo abbia perso la caratteristica distintiva*); dichiarazione di nullità (*ove — cioè — il marchio non soddisfi i requisiti previsti dal Codice di Proprietà Industriale per la concessione*);
- che un marchio registrato per determinati prodotti o servizi, non potrà essere utilizzato anche per prodotti o servizi diversi da quelli indicati nella domanda di registrazione, gli unici per i quali è concessa la protezione;
- che, per estendere la portata della protezione, non è sufficiente una semplice “integrazione”, ma è necessario il deposito di una nuova domanda di registrazione che raffiguri il marchio depositato, e che indichi anche le nuove classi di prodotti/servizi per cui lo stesso sarà utilizzato;
- che, prima di registrare un marchio, occorre effettuare un'indagine onde accertare che non esistano già marchi registrati uguali o simili; e che, pure ove si voglia registrare un marchio “nazionale”, sarà opportuno che detta verifica sia estesa anche alla banca dati

comunitaria ed a quella internazionale.

La legge prevede diversi strumenti per difendere il marchio registrato.

Ancor prima che inizi il giudizio di merito, o durante lo svolgimento dello stesso, il titolare del marchio può chiedere, con procedimento d'urgenza:

- un'inibitoria che ne vieti l'uso al contraffattore, e lo obblighi ad eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto;
- il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa.

Avv. Ernesto Mocci