

**LE BANCHE DATI DI MARCHI NAZIONALI,
COMUNITARI E INTERNAZIONALI: GUIDA
ALLA LETTURA E INTERPRETAZIONE DEI
RISULTATI**



L'importanza del marchio:

- COSTRUIRE E VALORIZZARE L'IMMAGINE DELL'IMPRESA
- PERMETTE ALL'AZIENDA DI DISTINGUERSI DAI CONCORRENTI
- PERMETTE ALL'AZIENDA DI TRASMETTERE VALORI



ART. 7 Oggetto della registrazione

POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE
COME MARCHIO TUTTI I SEGNI SUSCETTIBILI DI
ESSERE RAPPRESENTATI GRAFICAMENTE [...]
PURCHÉ SIANO ATTI A DISTINGUERE
I PRODOTTI O I SERVIZI
DI UN'IMPRESA DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE



REQUISITI di VALIDITA' di un MARCHIO

Novità (art.12)

Capacità distintiva (art.13)

Liceità (art.14)



NOVITÀ (art. 12)

Non sono nuovi i segni che
sono identici o simili ad

un marchio
precedente

un segno già noto
come marchio

un segno già usato
come
ditta, denominazione o
ragione sociale, nome a
dominio.



CAPACITA' DISTINTIVA (art. 13)

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di capacità distintiva ed in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle:

- denominazioni generiche di prodotti o servizi
Esempio: "TILES" per "PIASTRELLE" (marchio nullo)
- indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono
Esempio: "GRES" per ceramiche con tali caratteristiche



IL MARCHIO DEBOLE

Un marchio è considerato “debole” quando si avvicina alla denominazione generica del prodotto o servizio, senza però coincidere con questa, ovvero è costituito da parole o segni che richiamano la natura, le qualità, le caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti.



ESEMPI



Registrato in **classe** 11 da BSH
Bosch und Siemens GmbH, per
filtri e cappe filtranti



“lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità”

(Trib. Bologna 15-5-2004 GADI 04, 1103; Trib. Milano 19-2-2004 GADI 04, 834; Trib. Milano 27-1-2004 GADI 04, 789; C 96/5924; C 94/1724; Trib. Roma 31-3-2003 GADI 03, 891; etc.)



IL MARCHIO FORTE

Un marchio è considerato "forte" quando non ha alcuna attinenza immediata con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce.



SECONDARY MEANING

I segni che già generici sono diventati specifici e cioè indicativi di una impresa determinata possono essere validamente registrati



il Giornale



VOLGARIZZAZIONE

Perdita di capacità distintiva. Il marchio degrada a denominazione generica di un prodotto.

Cellophane

Scotch

Aspirina (UK)

Walkman (Austria)



LICEITÀ

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:

A: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;



sì!! IT n. 1015169



sì!! CTM n. 005214804

B: i segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

C: i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;



Giali





TUSCIAVITERBESE

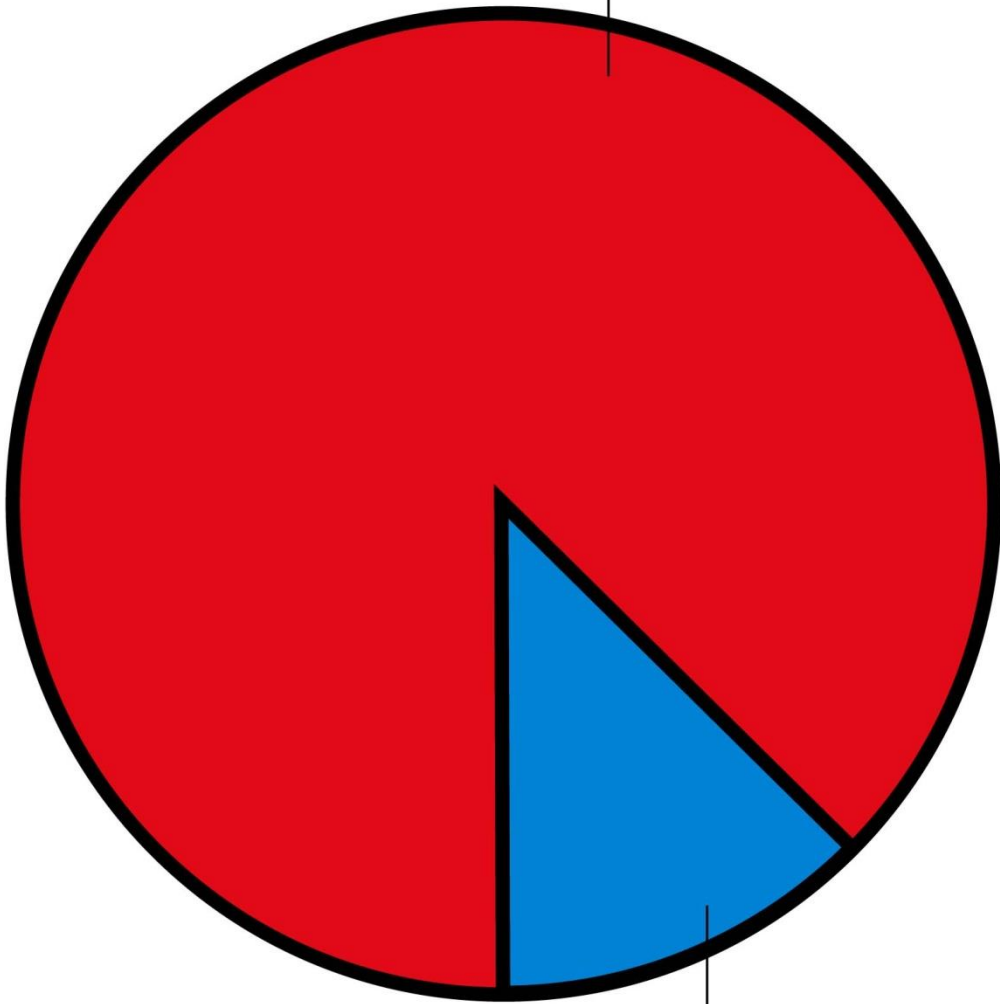




ELETTRONICA **SANTERNO**



comunicazione visiva 85%



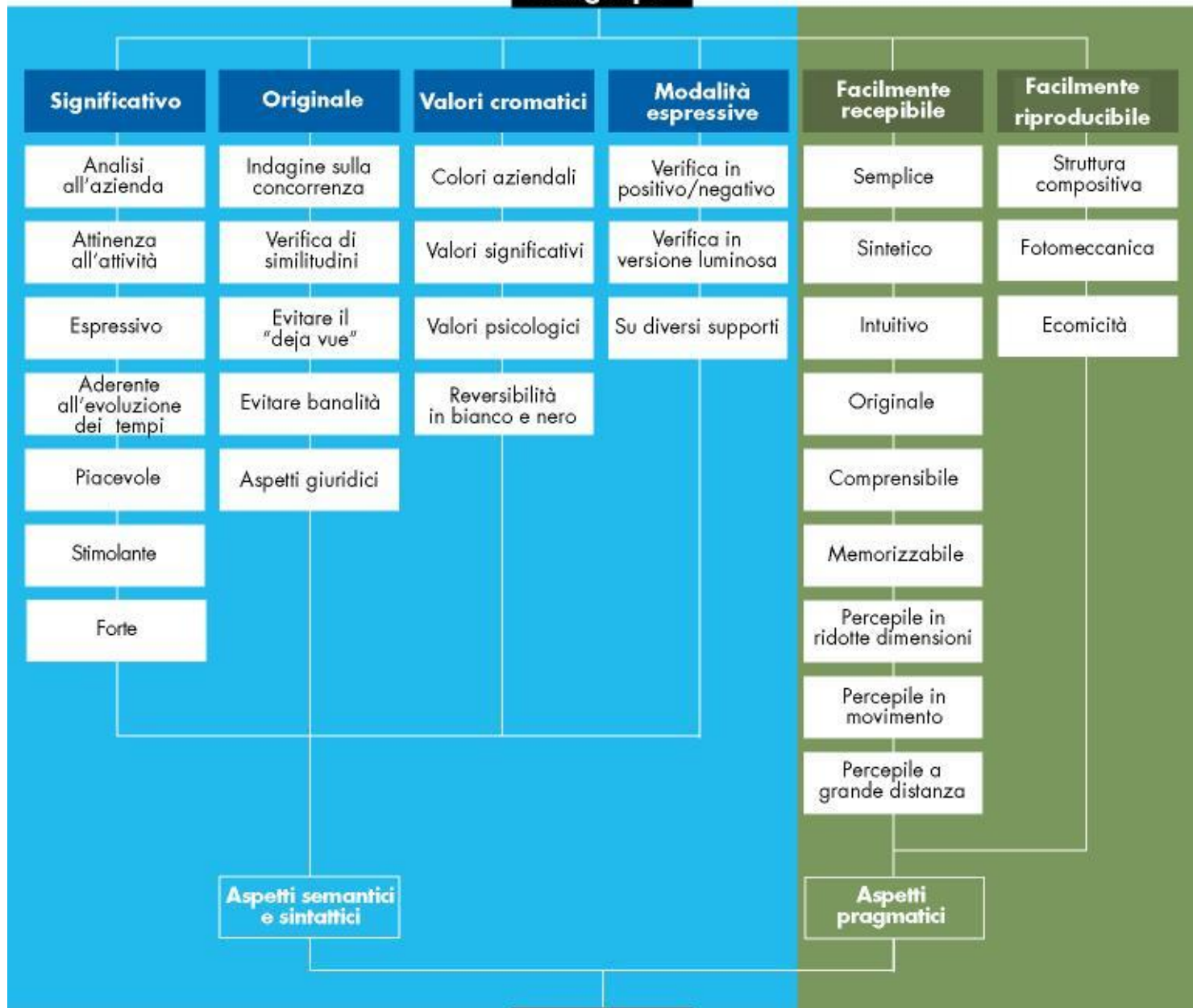
comunicazione
verbale e non visiva 15%



VERDE ROSSO GIALLO NERO
ARANCIONE BLU MARRONE
VIOLA BIANCO GRIGIO NERO



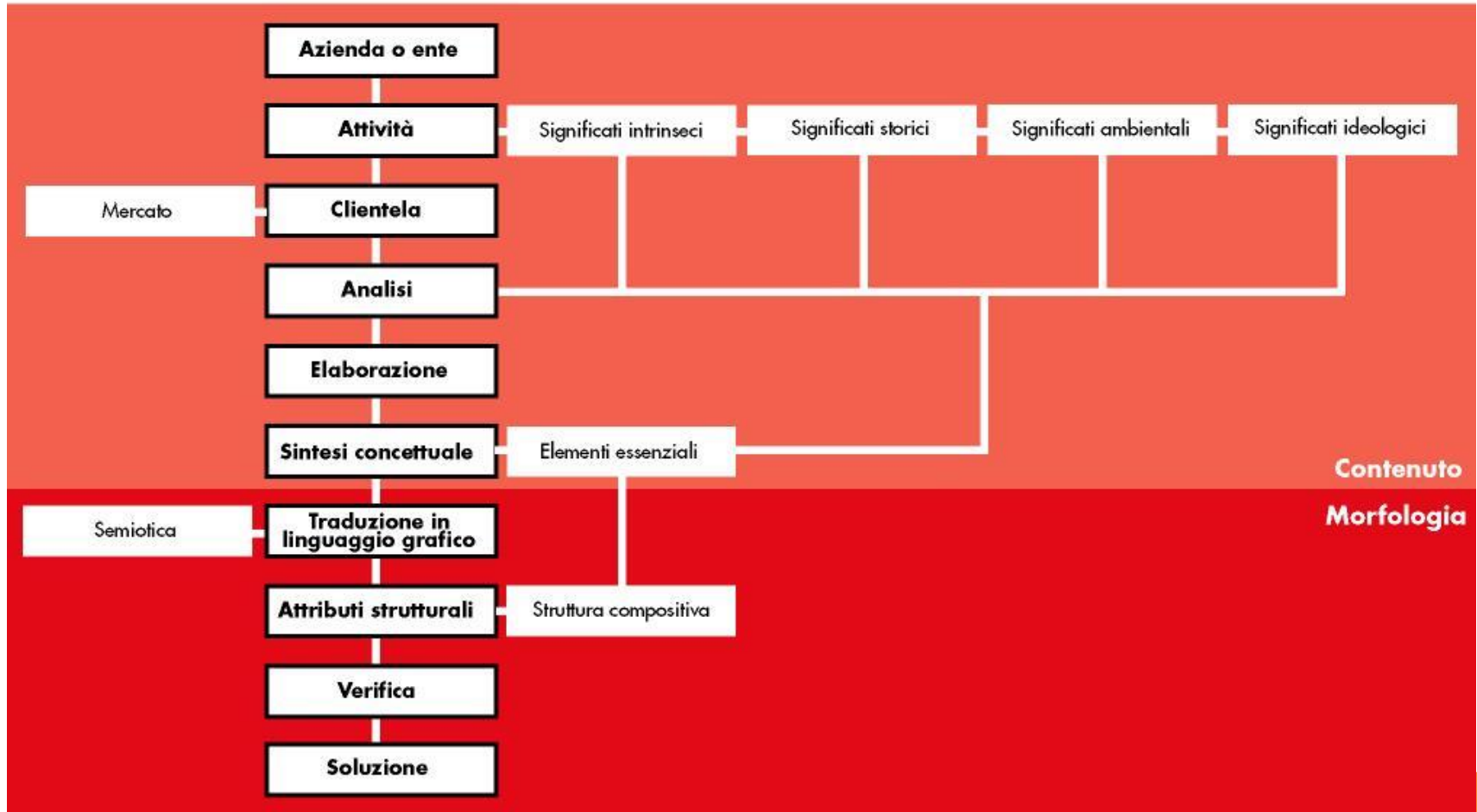
Marchio o logotipo



Soluzione



Metodologia progettuale del marchio



Alternative espressive

SIMBOLO

Qualsiasi cosa, segno, gesto, oggetto, persona, la cui percezione valga a suscitare nella mente un'idea diversa da quello che è il suo più immediato aspetto sensibile.

Es.
la bandiera è il simbolo della patria

METAFORA

Figura retorica che consiste nel trasferire ad un oggetto il nome proprio di un altro secondo un rapporto di analogia.

Es.
l'ondeggiare delle spighe,
il timone dello stato

ALLEGORIA

Rappresentazione di idee e concetti attraverso espressioni diverse da quelle che le parole materialmente dichiarano

Es.
la bilancia della giustizia



RICERCHE

Possono venire effettuate ricerche di anteriorità sui marchi di interesse del cliente in ambito italiano:

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Codice.aspx>

internazionale, comunitario e nazionale estero per valutare la proteggibilità e l'utilizzabilità di tali marchi;

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.it.do>

<http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp>

http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/index.html

<https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/start.jsp;jsessionid=A9133D4C857A111BBBD9371113215308.tomcat01>

<http://www.ipo.gov.uk/tmtext>

<https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger>

in particolare, possono venire effettuate ricerche di similitudine per marchi denominativi e ricerche di similitudine per marchi figurativi.



Queste ricerche vengono normalmente consigliate prima che venga effettuato il deposito di un marchio, in quanto permettono di individuare l'esistenza di altri marchi già depositati identici o simili al marchio di interesse e di evitare successive controversie. Possono, inoltre, essere effettuate ricerche per titolare in modo da individuare tutti i marchi italiani o esteri depositati a nome di una certa persona fisica o giuridica. I risultati di tali ricerche sono normalmente forniti entro una decina di giorni dall'ordine, ma in casi di particolare urgenza, possono essere forniti anche entro uno o due giorni lavorativi.



NOMI A DOMINIO

I nomi di dominio sono indirizzi Internet utilizzati per trovare i siti web ma che con il passare del tempo sono diventati dei veri e propri identificatori di imprese e, come tali, spesso in conflitto con i marchi. È, dunque, fondamentale scegliere nomi di dominio che non siano marchi di un'altra impresa. Per la legge e la giurisprudenza consolidata, la registrazione in malafede del marchio di un'altra impresa o persona come nome di dominio rappresenta una violazione dei diritti legati al marchio (il cosiddetto cybersquatting) e può dar luogo all'ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio o addirittura al pagamento di danni o di multe molto elevate.



Indirizzi utili:

http://www.nic.it/web-whois/index.jsf?set_language=it

<http://www.networksolutions.com/whois/index.jsp>

http://www.marcaria.com/register/domain/domain_registration_multi.asp





GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Ing. Corrado MODUGNO

Studio Torta S.p.a.

modugno@studiotorta.it

051/389122