



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Temi giuridici per l'imprenditore – La proprietà intellettuale

Avv. Alessio Chiabotto

alessio.chiabotto@unito.it

A.A. 2022/2023

Corso di formazione per l'imprenditoria



Che cos'è la Proprietà Intellettuale?

- un insieme di diritti su beni immateriali
 - diritti che hanno normalmente carattere esclusivo
 - monopolio
-

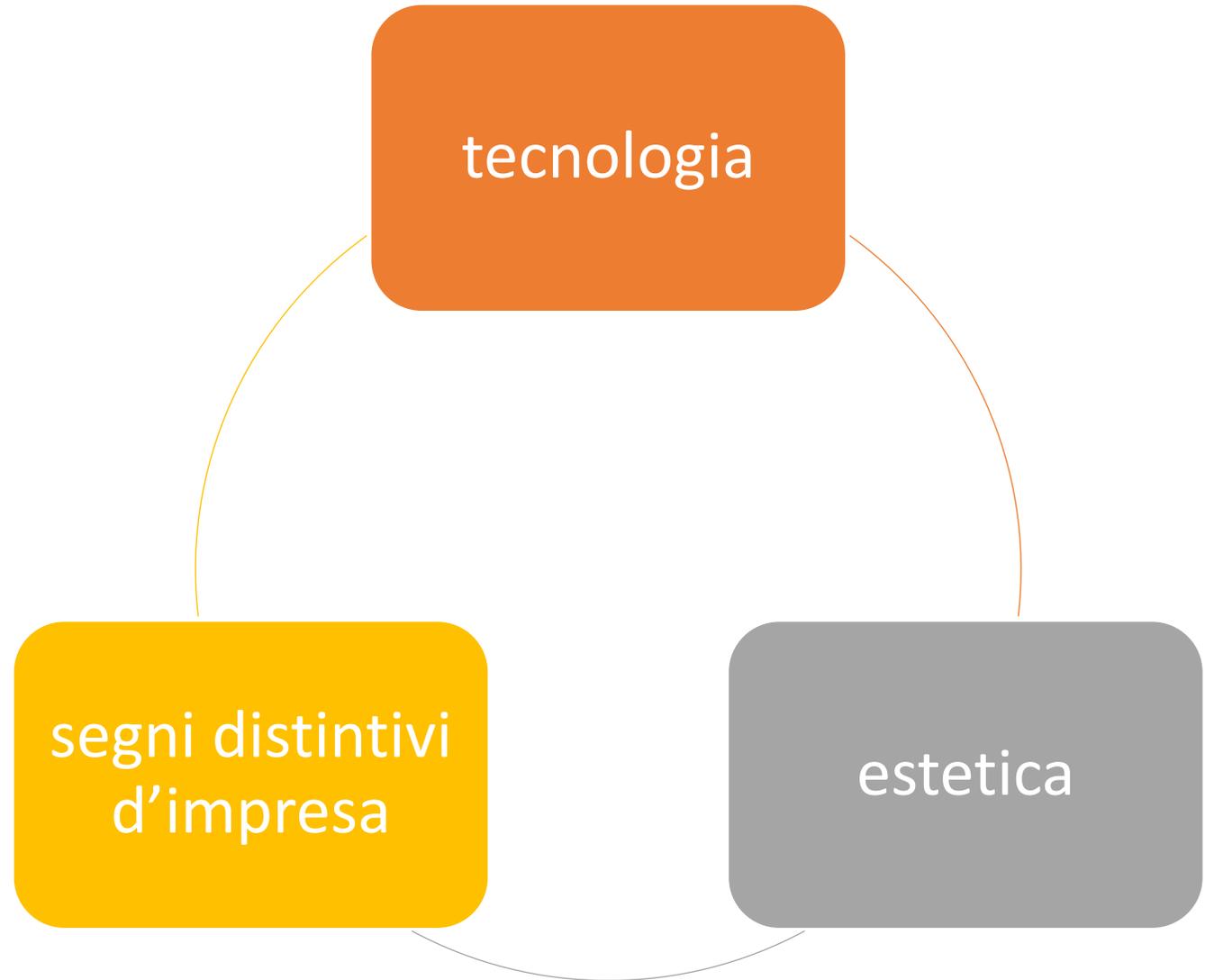


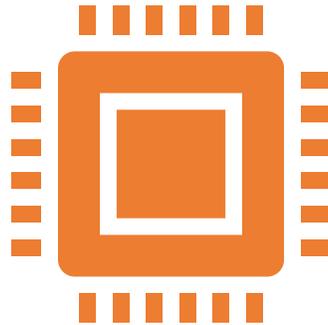
Perché si protegge la PI?

1. perché è giusto
 - a ciascuno deve riconoscersi la proprietà dei frutti del suo lavoro
 - le creazioni intellettuali recano segno della persona da cui provengono
2. perché è utile
 - premio-incentivo alla creatività
 - premio-incentivo agli investimenti (market failure)

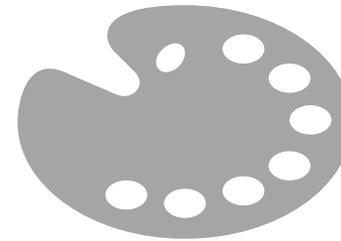
The IP paradox

Il sistema
classico dei
diritti di IP





Creazioni di ordine utilitarico (tecnologia) →
paradigma generale del brevetto



Creazioni destinate ad un godimento meramente
intellettuale (estetica) → paradigma generale del
diritto d'autore

Segni distintivi d'impresa

Segni distintivi tipici

- Ditta → una determinata impresa
- Insegna → un determinato esercizio commerciale
- Marchio → definisce una sottoclasse di beni all'interno di una classe di prodotti contraddistinti da una denominazione generica
- Nome a dominio

Segni distintivi atipici

- gruppo Facebook?

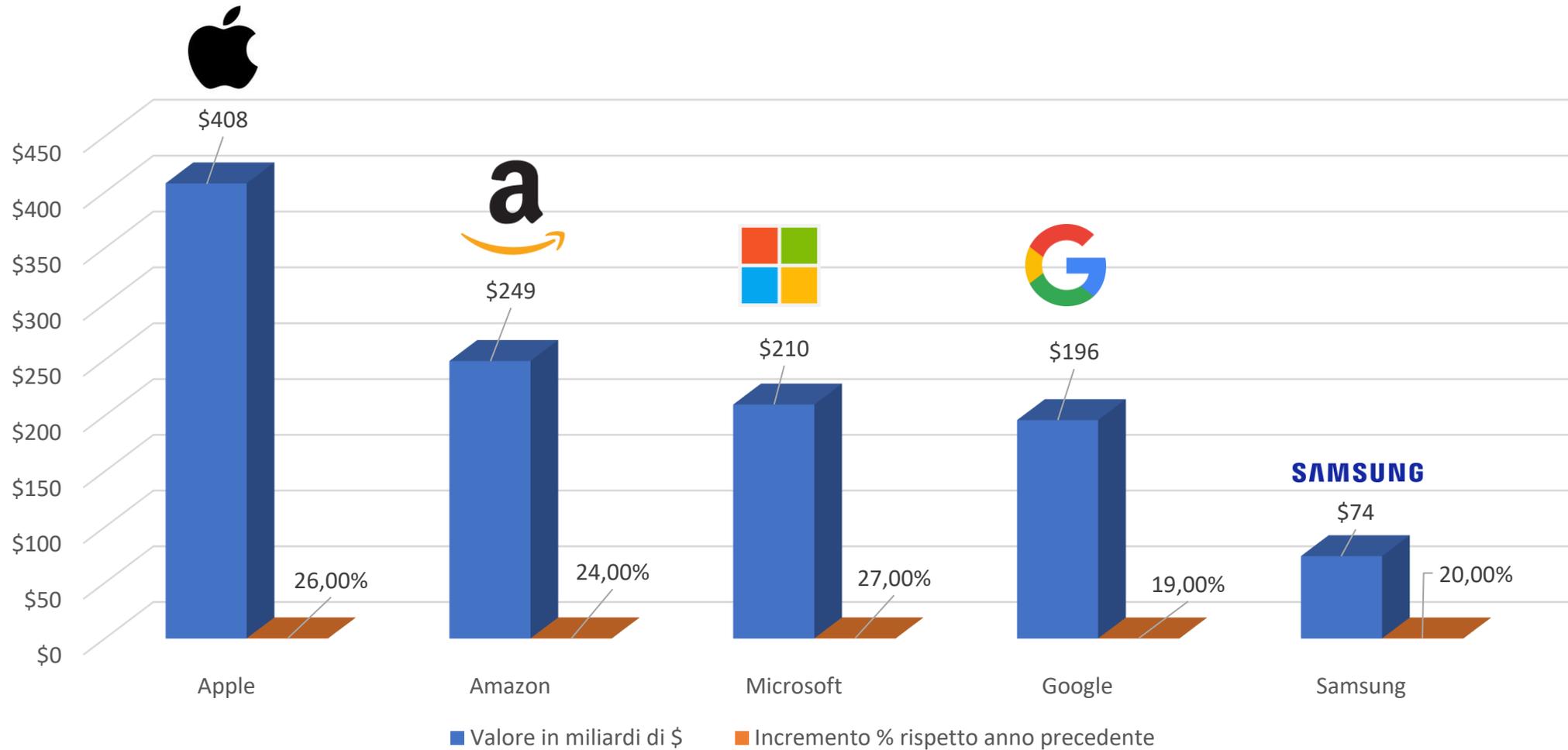
Il segno
distintivo per
eccellenza: il
marchio





Perché registrare un
marchio di impresa?

I marchi di maggior valore nel 2021



Interessi in gioco



Segni suscettibili di costituire valido marchio

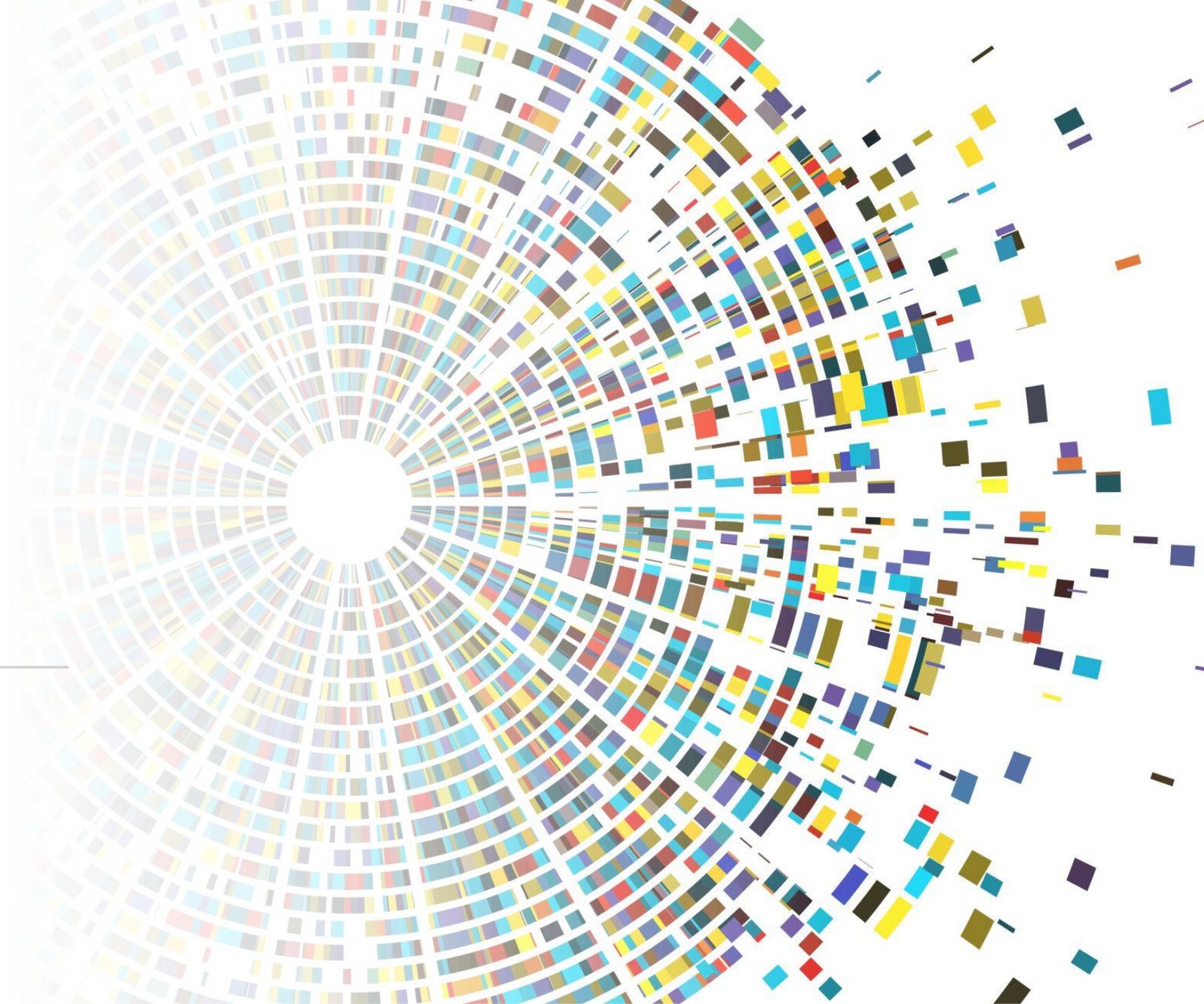
Possono costituire marchio registrato «tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel 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» (art. 7 c.p.i.)

Venuto meno limite rappresentabilità grafica del segno sostituito da imperativo di chiarezza e precisione nella individuazione del segno stesso (in vista individuazione ambito protezione)



Rilevanza classificazioni

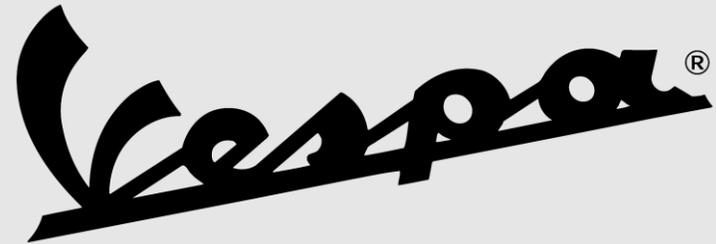


Marchi

- generali



- speciali



Marchi

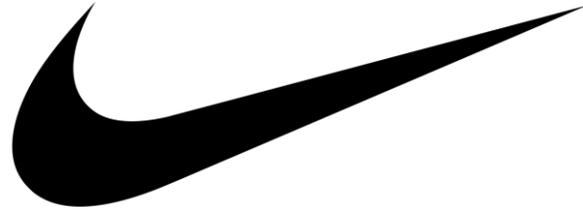
- di prodotto
- di servizio



Marchi denominativi

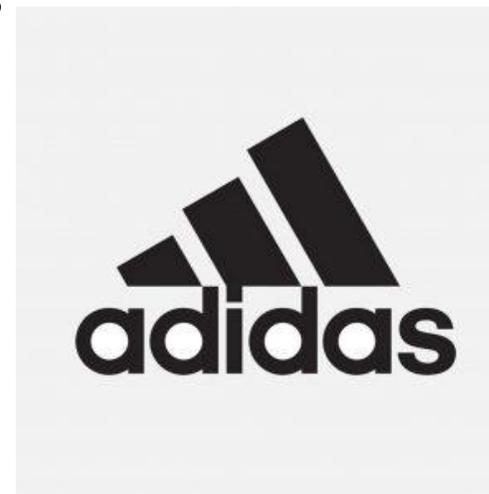
Adidas	Starbucks	Whirlpool	Nestlè	Volkswagen
Sony	Harley Davidson	Philips	Just Do It	Orange
Siemens	Lays	Red Bull	Java	Vodafone
Gatorade	Coca Cola	Shell	Ford	Apple
Rolex	Microsoft	PepsiCo	RayBan	Zippo
Bic	Petronor	Herbalife	EMI	Pfeizer

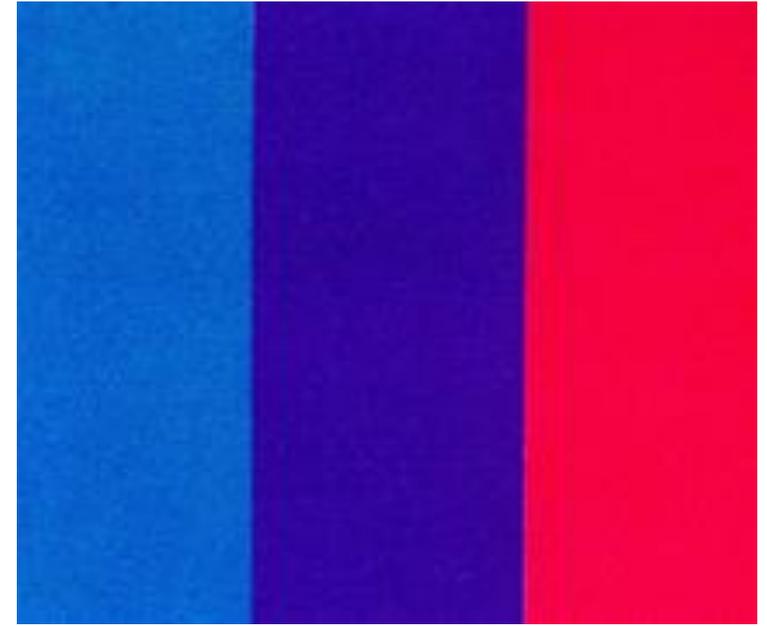
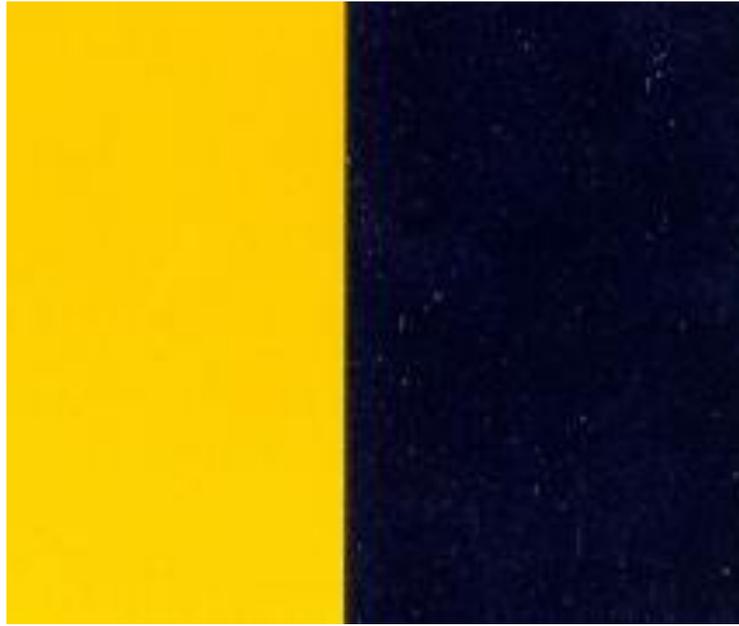
Registrabili anche numeri e lettere dell'alfabeto isolate o a gruppi che non costituiscano fonemi



Marchi figurativi - esempi

Marchi
figurativi con
elementi
denominativi

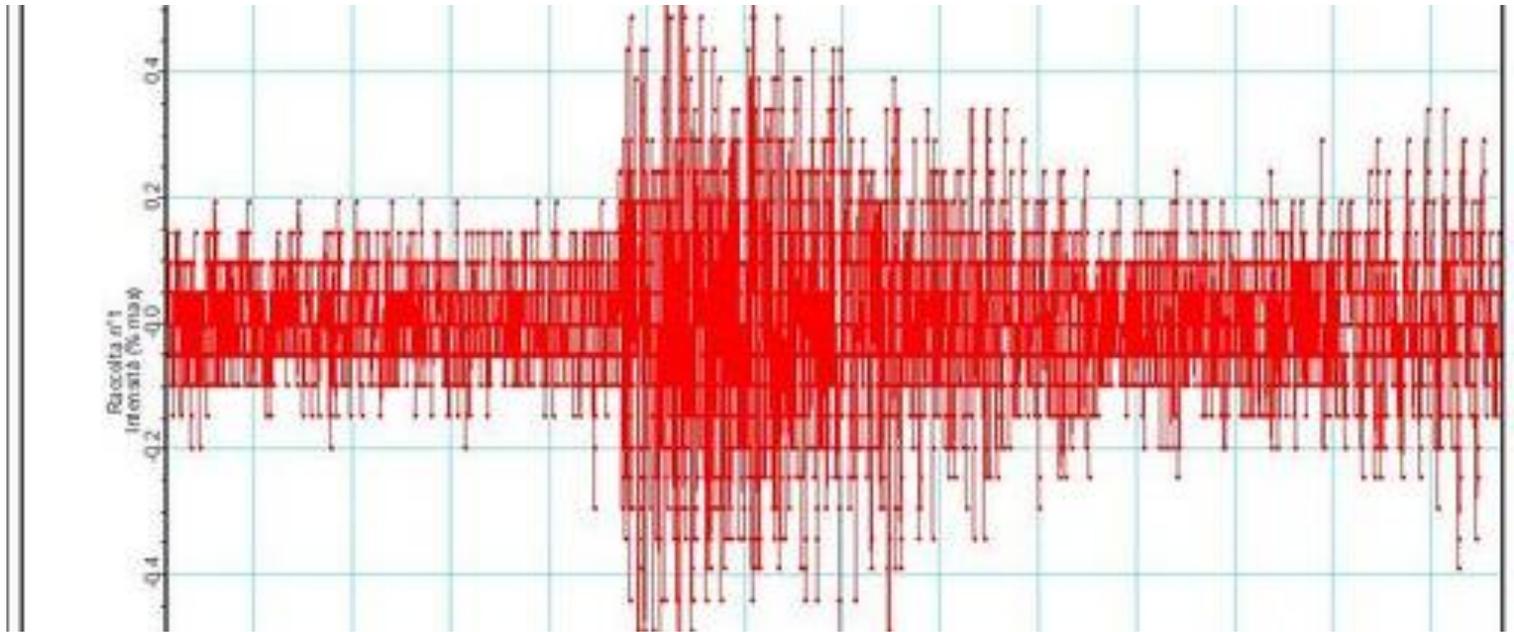




Marchi di colore e
combinazioni di colori

Marchi di colore e combinazioni di colori

- colore del prodotto o di una parte di esso (e non già il colore di un determinato segno da apporre sul prodotto, ad es. un bollino rosso)
- solo particolare sfumature (CGUE, codice pantone) e non già i colori puri



Marchi sonori e marchi olfattivi

Marchi sonori

- Suoni non possono essere apposti sul prodotto, ma possono essere usati come marchio (ad es. uso nella pubblicità televisiva)
- Registrazione tramite pentagramma. Nel caso rumori, deposito registrazione elettronica



Marchi olfattivi e gustativi

- Ammissibile registrazione in via di principio stante non tassatività dell'elenco di cui all'art. 7 c.p.i.
- Necessità rappresentazione chiara e precisa e utilità di aggiungere nei moduli di domanda una descrizione degli elementi caratteristici del segno



Marchi di
posizionamento



Marchi di forma

Marchi di forma

- Forma del prodotto / forma della confezione
- Non sono registrabili come marchio le forme:
 - a. funzionali (risultato tecnico → brevetto modello di utilità)
 - b. che danno un valore sostanziale al prodotto (valore di mercato) ovvero incidano sulla scelta di acquisto → design
 - c. Imposte dalla natura stessa del prodotto

Marchi



Marketing



Diritto

Marketing

Il marchio deve essere:

- di facile lettura, scrittura, pronuncia
- ma soprattutto deve essere facile da ricordare
- colorato

Il marchio NON deve:

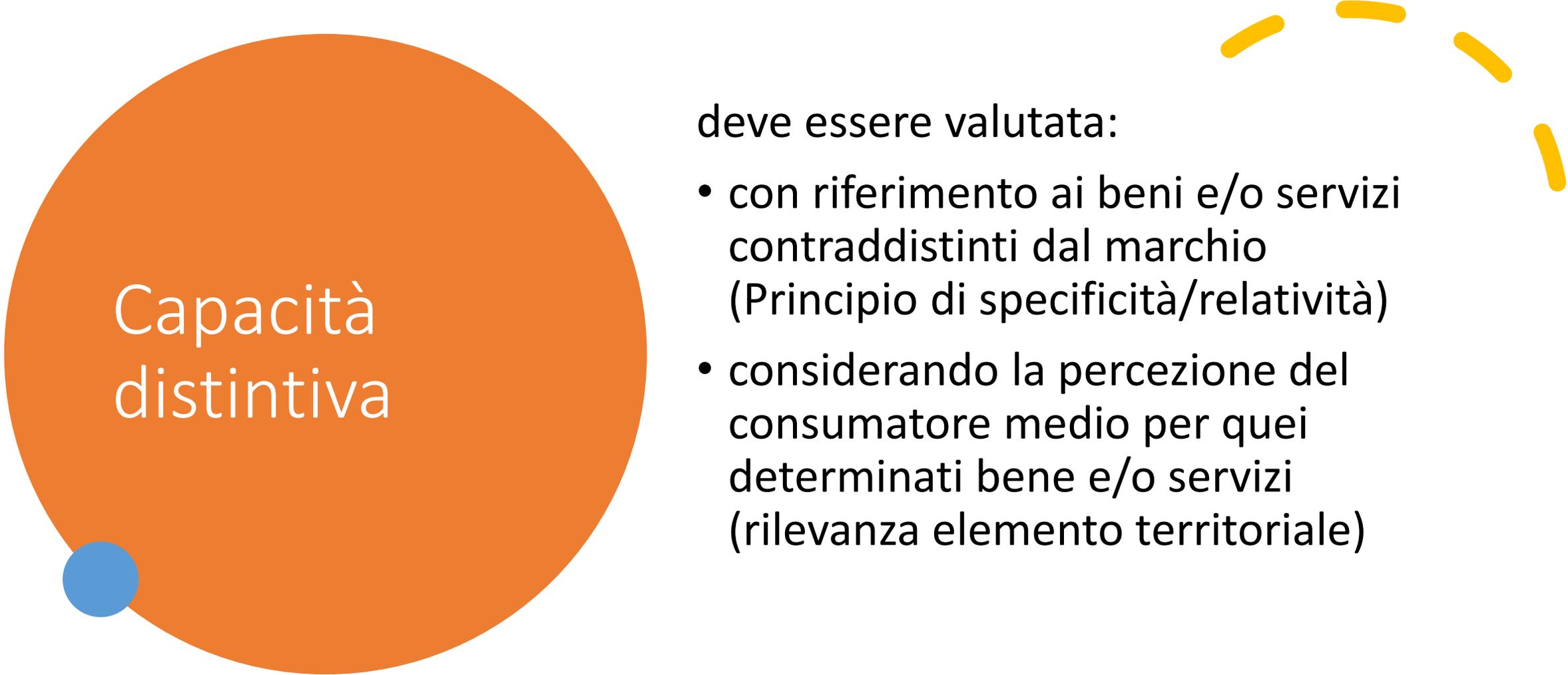
- contenere riferimenti più o meno espliciti a significati collaterali (lingua o cultura) non desiderati
- coincidere con un nome a dominio esistente



Diritto

- ✓ **capacità distintiva (originalità):** è l' idoneità a distinguere all'interno di un dato ambito merceologico una sottoclasse specifica di beni individuandoli come provenienti dal titolare del marchio. Mancanza di originalità: segni descrittivi, generici e di uso comune.
- ✓ **novità:** diversità del marchio rispetto ad altri marchi e segni distintivi.
- ✓ **liceità:** non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume
- ✓ **non decettività:** non ingannevolezza del marchio (in particolare, con riguardo alla provenienza geografica, alla natura o qualità dei prodotti o servizi).





Capacità distintiva

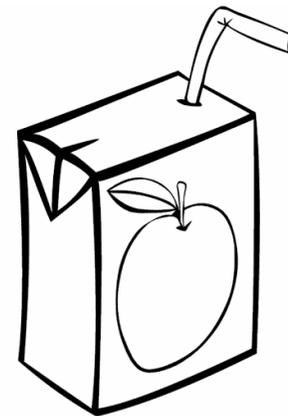
deve essere valutata:

- con riferimento ai beni e/o servizi contraddistinti dal marchio (Principio di specificità/relatività)
- considerando la percezione del consumatore medio per quei determinati beni e/o servizi (rilevanza elemento territoriale)

Carattere distintivo

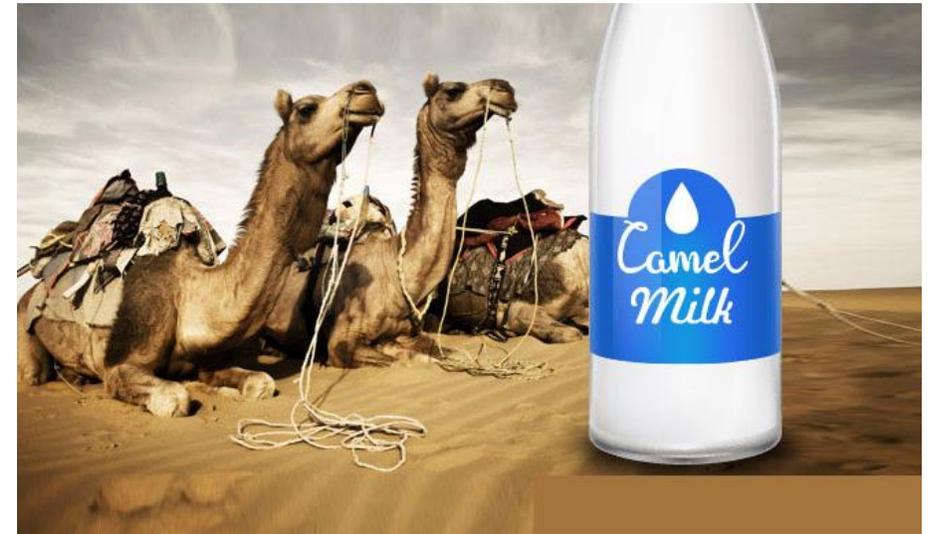


Questo marchio è dotato di carattere distintivo?



Carattere distintivo

Questo marchio è dotato di carattere
distintivo?



Camel



Carattere distintivo

Questo marchio è dotato di carattere
distintivo?

swatch[®] 

→ Territorialità

Trib. Torino 15 novembre 1999; Trib. Milano 4 marzo 1993

Capacità distintiva

Marchi di fantasia

- Fanta
- Rolex
- Adidas

Arbitrary marks (U.S.A.)

- Apple
- Puma

Marchi espressivi

- Bergasol
- Amplifon
- OranSoda

Marchi descrittivi

- Econophone

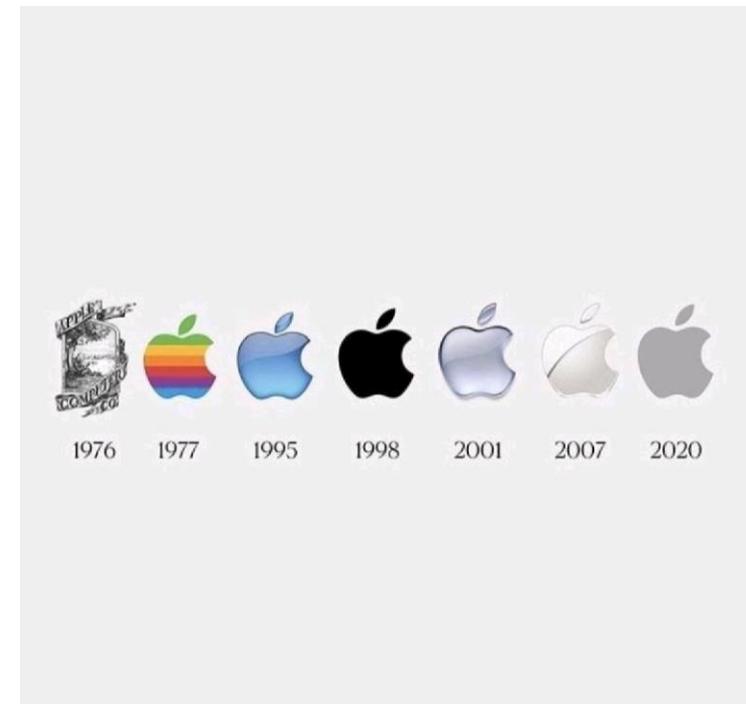
Marchi Generici

- Telecom

Suggerimenti per aumentare il carattere distintivo del vostro marchio:

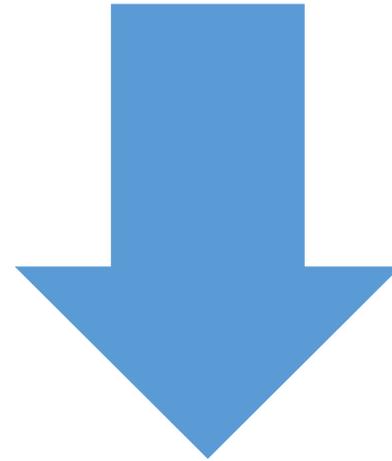


- logo non descrittivo
- testo «peculiare»
- colore «particolare»



Il marchio nel tempo

Natura
«dinamica»
del
carattere
distintivo
del marchio

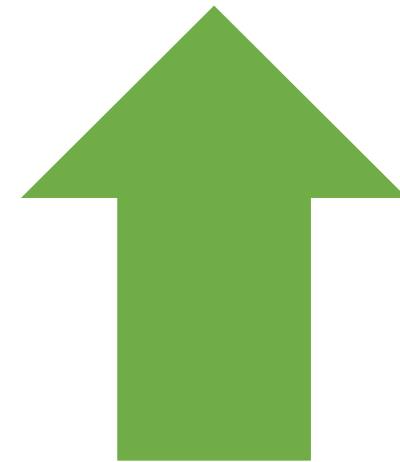


Perdita
capacità
distintiva
Volgarizzazione



Acquisto
della
capacità
distintiva

Secundarizzazione
(secondary meaning)





Volgarizzazione

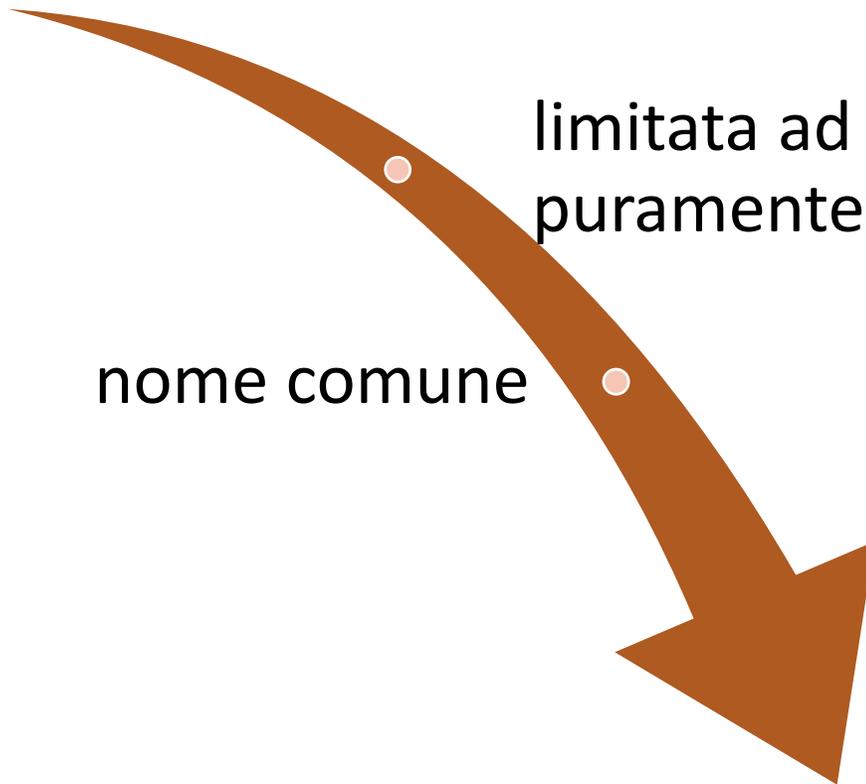
Volgarizzazione

capacità
distintiva

limitata ad ambito
puramente locale

nome comune

nome generico



Volgarizzazione

esempi

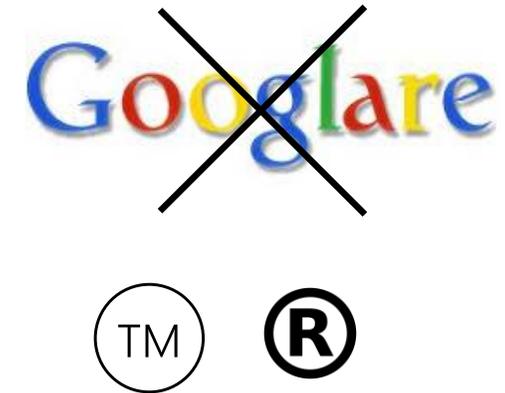


Volgarizzazione

Come evitare la volgarizzazione del marchio: comportamento attivo del titolare del marchio

Esempi:

- lettere di diffida nei confronti di soggetti che usano il marchio come nome comune o generico (inclusi vocabolari)
- usare sempre il segno come marchio (anche e soprattutto nell'advertising)



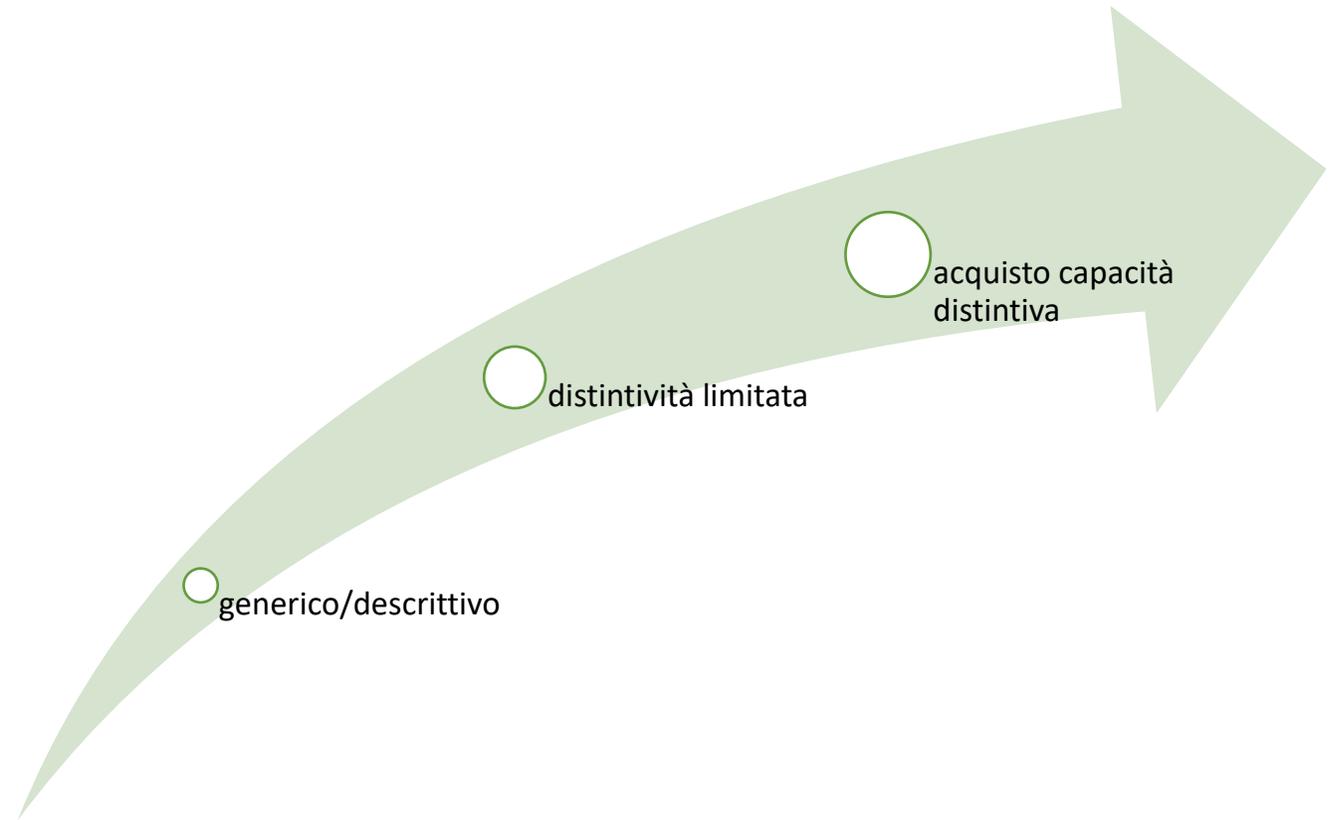
"you cannot 'xerox' a document,
but you can copy it on a Xerox®
Branded copying machine."



" instant coffee "



Secondary meaning

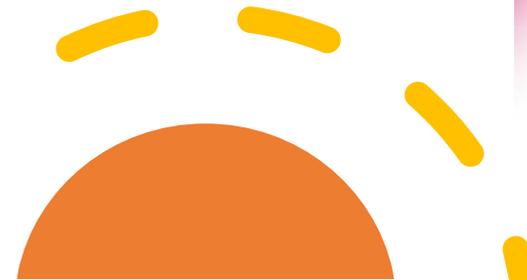
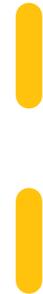
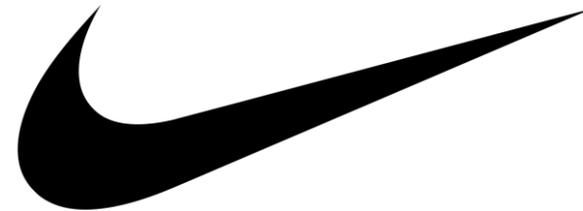


Secondary meaning

esempi



Holiday Inn[®]





Secondary meaning

Elementi rilevanti per la prova dell'avvenuta
secondarizzazione del segno:

- indagini demoscopiche
- investimenti pubblicitari (volumi e modalità)
- volumi di vendita
- durata e modalità dell'uso del segno



Novità

Diversità che il marchio deve
presentare rispetto ad altri marchi e
segni distintivi

Diritto di marchio – fattispecie costitutiva

- art. 2, comma primo, c.p.i. «I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale»
- art. 2, comma terzo, c.p.i. «Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.»
- art. 2, comma quarto, c.p.i. «Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine»
- art. 2, comma quinto, c.p.i. «L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice»

Novità

- L'art. 12 c.p.i. considera due tipi di fattispecie in cui la novità manca:
 - 1) Preesistenza** (rispetto alla data di deposito della domanda di registrazione) **di fatto** (rilevanza dato sostanziale), nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni noti ai consumatori come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere (art. 12, lett. a) e b) c.p.i.)
 - 2) Preesistenza** (rilevanza dato formale) **di una o più domande di marchio** depositate da altri per prodotti dello stesso genere (o, eccezionalmente, per prodotti diversi → marchi notori) cui abbia fatto seguito la valida registrazione (Art, 12, lett. c), d), e)).

2) Preesistenza di domande di marchio

- Doppia identità (marchio anteriore identico per prodotti o servizi identici) → presunzione di confusione
- Marchio anteriore identico o simile depositato per prodotti o servizi identici o affini (3 casi, v. sotto). In questo caso la mancanza di novità è condizionata al rischio di confusione o di associazione tra i segni

segni identici
per prodotti
simili

segni simili
per prodotti
identici

segni simili
per prodotti
simili

Rischio
confusione



Rischio
confusione



Rischio di associazione



Ipotesi in cui il consumatore è portato a pensare che i prodotti di una seconda impresa provengano da un'impresa in qualche modo collegata a quella del titolare da rapporti di gruppo o contrattuali



Il potere invalidante
(novità) dei marchi
che godono di
rinomanza



Il potere
invalidante
(novità) dei
marchi che
godono di
rinomanza

Superamento principio di relatività (potere invalidante del marchio anteriore anche per prodotti o servizi non affini):

non sono nuovi i segni anticipati da un marchio registrato per prodotti e servizi anche non affini, «quando il marchio anteriore goda nella Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe **pregiudizio** agli stessi» (art. 12, lett. e), c.p.i.)



Liceità

- non possono essere registrati come marchi i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 14, primo comma, lett. a), c.p.i. e art. 7, primo comma, lett. f), Reg. UE 1001/2017)
 - nozioni di ordine pubblico e buon costume
-

Liceità - esempi



Il marchio non è stato dichiarato nullo. Tuttavia, il Tribunale di Milano lo ha ritenuto offensivo del comune senso del pudore (Trib. Milano ord., 10/10/2005).

Liceità - esempi

«Il marchio contestato è pertanto di natura tale da scioccare o offendere [omissis] chiunque, nel territorio dell'Unione, si trovi di fronte detto marchio e abbia un normale grado di sensibilità e tolleranza» (Trib. UE, causa T-1/17)





Non decettività

- non possono essere registrati come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art. 14, primo comma, lett. b), c.p.i. e art. 7, primo comma, lett g), Reg. UE 1001/2017)
 - parametro di valutazione: consumatore medio del settore di riferimento
 - decettività sopravvenuta
-

Non decettività - esempi

la Corte di Cassazione ha ritenuto che il richiamo, effettivo ed esplicito, del marchio ad una inesistente componente merceologica, è in grado di ingannare il consumatore (Cass. n. 3276/1996)

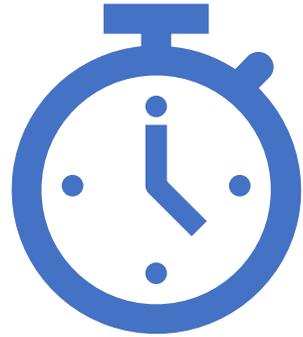


Non decettività - esempi

L'EUIPO ha rifiutato la protezione del marchio per bevande alcoliche diverse dalle birre (Marchio UE n. 017164344)



Durata del diritto di marchio



Durata: 10 anni

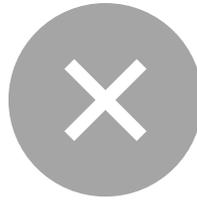


Rinnovo → durata potenzialmente
illimitata

Gestione del marchio



evitare decadenza del marchio per non uso



evitare la volgarizzazione del marchio



garantirsi la titolarità di eventuali diritti d'autore sugli elementi figurativi del marchio



programmare audit periodici di gestione del marchio



usare il marchio accompagnandolo con i simboli TM e [®]