



CREARE UN MARCHIO

Introduzione all'utilizzo
dei marchi per le piccole
e medie imprese

Customizzazione: CACIA



Autori: Daniela Botticelli
Valerio Lucchini
Paul Bodenham

Si ringraziano per la collaborazione Roberto Alma e Silvia Cretella

Elaborazione grafica: META Group



Clausola di esclusione: Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2010). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano

Indice

	Page
1. <u>Marchi d'impresa</u>	3
2. <u>La protezione dei marchi</u>	8
3. <u>I tipi di marchio</u>	30
4. <u>Utilizzare i marchi</u>	42
5. <u>Far rispettare il marchio</u>	50

Legenda:

ITALIA = colore rosso

ARGENTINA = colore blu

ESEMPI = colore verde

1. Marchi d'impresa

Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre imprese

In generale, qualunque parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi, è suscettibile di essere considerato un marchio. In alcuni Paesi, anche gli slogan pubblicitari sono considerati marchi e possono essere registrati come tali dall'ufficio nazionale competente. Un numero crescente di Paesi ammette anche la registrazione di forme meno tradizionali di marchi, come per esempio un colore, segni tridimensionali (come la forma di un prodotto o il modo in cui è confezionato), segni sonori (suoni), o segni olfattivi (odori). Molti Paesi hanno invece circoscritto l'area dei segni registrabili come marchio, ammettendo solo la registrazione di segni visualmente percepibili, oppure suscettibili di rappresentazione grafica.

ITALIA: L'Art. 7 del Codice Italiano della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che

“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.”

Da questo elenco si nota che sono in particolare suscettibili di costituire un valido marchio le **lettere**, le **cifre**, la **forma del prodotto** o della sua confezione (si pensi, ad esempio, ai numerosi marchi tridimensionali di Bulgari per le bottiglie dei suoi profumi) purché tali da avere un, sia pur minimo, carattere di distintività (es. la doppia F di Fendi, la V di Valentino di seguito illustrata che, sia pure in caratteri standard, è inscritta in un ovale aperto nella parte superiore e, ancora, la V bianca inscritta in un rettangolo nero)

Marchio figurativo



Marchio misto di esclusiva titolarità di Valentino

Marchio figurativo



Marchio misto di esclusiva titolarità di Fendi

sostanziale al prodotto (Art.9 c.p.i.).

L'art.7 c.p.i. cita anche nell'elenco dei segni suscettibili di costituire un valido marchio i suoni. Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali.

Marchio di forma o tridimensionale



Marchio tridimensionale di esclusiva titolarità di Bulgari.

L'art.7 c.p.i. indica, altresì, che le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio. Con questa definizione si esclude che possa costituire un valido marchio un colore puro perché si ritiene che l'uso dello stesso non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare.

Sebbene l'art.7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione

*La **forma del prodotto** o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (si tratta della forma naturale del prodotto e, quindi, di una forma priva di capacità distintiva), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore*

da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza. La nostra forza è il prezzo, depositato anche come brano musicale jingle.

Esistono forti dubbi sulla registrabilità dei marchi olfattivi, infatti, oltre a non essere rappresentabili graficamente, al momento, non esiste una classificazione internazionale degli odori tale da consentire una precisa ed inequivocabile indicazione.

ARGENTINA: La Legge 22.362 argentina in materia di marchi e design definisce come marchi registrabili segni per contraddistinguere prodotti o servizi uno o più parole con o senza significato, disegni, emblemi, monogrammi, figure, stampe, sigilli, immagini, fasce, combinazioni di colori applicate in un punto preciso del prodotto, confezione o imballaggio; le combinazioni di lettere e numeri; le lettere e numeri su un speciale disegno; gli slogan pubblicitari; le forme con capacità distintiva e ogni altro segno avente tale capacità distintiva.

Il valore dei marchi

Un marchio scelto e costruito con cura ha un valore commerciale considerevole per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. Si pensi al valore di alcuni fra i marchi più famosi al mondo, come Coca-Cola o IBM, che valgono oltre 50 miliardi di dollari ciascuno. I consumatori attribuiscono valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alle qualità dei prodotti ad essi associati. Essi sono disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative. Ecco perché essere titolare di un marchio che gode di una buona reputazione presso il consumatore, attribuisce ad un'impresa un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti.

Che funzione ha il marchio?

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene, o un servizio) di una determinata impresa in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici, forniti da imprese concorrenti.

Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricomprarlo o riusarlo. Ma per poter fare ciò, deve poter distinguere facilmente fra prodotti identici o simili.

Consentendo alle imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, i marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore.

È attraverso questo processo che un'impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti. Una fiducia che è fondamentale per l'acquisizione di quote di mercato e il rafforzamento della propria immagine. Spesso il consumatore sviluppa un attaccamento affettivo nei confronti di certi marchi, sulla base delle qualità o caratteristiche intrinseche dei prodotti contrassegnati da tali marchi. Inoltre i marchi forniscono

alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un'immagine positiva.

Perché la vostra impresa dovrebbe proteggere i suoi marchi?

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell'importanza di ricorrere ai marchi per differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, non tutte si rendono conto dell'importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione.

Un marchio registrato attribuisce il **diritto esclusivo ad impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli della vostra impresa.**

Non registrando il marchio, rischiate di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un'impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile al vostro per prodotti identici o simili ed i consumatori, che erano soliti acquistare i

vostrì prodotti, potrebbero dirigersi verso i prodotti del vostro concorrente, confondendoli con i vostri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti della vostra impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l'immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore al vostro.

Dato il valore dei marchi e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è fondamentale che proteggiate i vostri marchi in tutti i paesi di esportazione dei vostri prodotti.

Inoltre, **un marchio registrato può essere concesso in licenza**, procurando così alla vostra impresa un'ulteriore fonte di reddito. Un marchio registrato può anche costituire la base per un contratto di franchising.

Talvolta un marchio registrato ed avente una buona reputazione presso i consumatori, può anche servire per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari.

Questi infatti sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un'impresa.

I marchi

- permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da imprese differenti;
- consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti;
- sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa;
- possono essere concessi in licenza e quindi costituire una fonte di reddito addizionale (royalties);
- sono una componente fondamentale dei contratti di franchising;
- stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;
- possono facilitare l'ottenimento di finanziamenti.

2. La protezione dei marchi

Come proteggere i marchi della vostra impresa?

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o, in alcuni Paesi, anche solo attraverso l'uso. Anche per Paesi in cui è possibile proteggere i marchi solo attraverso l'uso, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l'ufficio nazionale marchi competente (alcuni uffici marchi offrono la possibilità di registrazione on-line). La registrazione del marchio offrirà una migliore protezione, soprattutto in caso di conflitto con un marchio identico, o simile. Per registrare un marchio, l'intervento di un agente di marchi è spesso molto utile (e in alcuni Paesi obbligatorio).

ITALIA: La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o anche solo attraverso l'uso. Tuttavia, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede dell'Ufficio a Roma, sia presso una delle Camere di Commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano. La registrazione del marchio offre una maggiore protezione, soprattutto in

caso di conflitto con un marchio identico o simile.

ARGENTINA: Una domanda dovrà essere presentata per ogni classe per la quale viene chiesto la protezione, debitamente completata, nella quale dovranno essere indicati i dati del richiedente. Dovrà, inoltre, essere eletto domicilio, nella Capitale Federale di Buenos Aires e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

La registrazione del nome commerciale (ragione sociale o ditta) della vostra impresa equivale alla registrazione del marchio?

No. La registrazione di un'impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio. Nome commerciale e marchio d'impresa sono due concetti ben distinti e, nonostante vengano spesso confusi, è essenziale comprenderne la differenza.

Il nome commerciale è la denominazione completa della Vostra impresa e ne permette l'identificazione. Per esempio: Blackmark International S.p.A. termina in S.p.A., s.r.l. o simili sigle indicanti la forma giuridica dell'impresa (società per azioni, società

a responsabilità limitata).

Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti della vostra impresa. Un'impresa può possedere diversi marchi. Per esempio, Blackmark International S.p.A. può vendere un prodotto con il marchio BLACKMARK ed un altro prodotto con il marchio REDMARK. Le imprese possono utilizzare un marchio per identificare tutti i loro prodotti o una particolare categoria o uno specifico tipo. Anche se alcune imprese utilizzano il proprio nome commerciale come marchio, sarebbe consigliabile proteggerlo anche come marchio.

Chi può chiedere la registrazione di un marchio?

ITALIA: l'art.19 c.p.i. precisa che Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

ARGENTINA: Chiunque può depositare una domanda di registrazione di un marchio.

Un'impresa è obbligata a registrare i propri marchi?

No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo, perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato del marchio da parte di terzi.

Quali sono le principali ragioni per cui la domanda di registrazione di un marchio può essere rigettata?

No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo, perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato del marchio da parte di terzi.

Quali sono le principali ragioni per cui la domanda di registrazione di un marchio può essere rigettata? Prima di registrare un marchio è bene tenere a mente che esistono categorie di segni che in genere non sono registrabili come marchi. In questo caso si parla di impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio. Ovvero:

- Termini generici: Per esempio, se la vostra impresa cercasse di registrare il marchio SEDIE per vendere delle sedie, la sua domanda verrebbe sicuramente rigettata in quanto il termine "sedia" è il termine generico del prodotto;

ITALIA: l'art.12.1c.p.i. Esclude la validità dei marchi che consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio. Allo stesso modo, l'art.13.1. c.p.i. dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi. Per esempio, se la vostra impresa cercasse di registrare il marchio SEDIE per vendere delle sedie, la sua domanda verrebbe sicuramente rigettata in quanto tale termine è generico del prodotto.

ARGENTINA: E' importante evitare che non venga depositato come marchio un segno contenente un termine generico poiché l'art.2 (b) della Legge n. 22.362 del 26 dicembre 1980 prevede che non possano essere registrati come marchi quei segni divenuti di uso comune prima del deposito della domanda di registrazione.

- **Termini descrittivi:** Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ecco perché è difficile

che la parola DOLCE possa essere accettata come marchio per la vendita di cioccolato. In effetti, non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l'utilizzo esclusivo della parola DOLCE per la commercializzazione dei propri prodotti. Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO, INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni, a meno che non siano parte di un marchio complesso, o composto, avente carattere distintivo. In tali casi, può essere necessario apporre un *disclaimer* che chiarisca che quella parte del marchio non è oggetto di esclusiva;

ITALIA: Lo stesso Art.13.1 c.p.i. vieta la registrazione di marchi composti da segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Talvolta, in commercio,

alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ecco perché è difficile che la parola DOLCE possa essere accettata come marchio per la vendita di cioccolato. In effetti, non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l'utilizzo esclusivo della parola DOLCE per la commercializzazione dei propri prodotti. Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO o INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni, a meno che non siano parte di un marchio complesso o composto avente carattere distintivo. Allo stesso modo, è stato dichiarato non validamente registrabile il marchio MARIOLA per contraddistinguere dei salami, in quanto quel termine veniva usato in alcune località del basso parmense, del piacentino, del cremonese per descrivere un particolare tipo di insaccato (Trib. Milano, 16 dicembre 2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2006 n.4956/2)

ARGENTINA: Marchi evocativi (marcas evocativas) sono quei marchi che evocano uno o più caratteristiche di un prodotto o

servizio, attuando una forma di pubblicità. Il rischio insito nell'impiego di questo tipo di marchio è che possa essere considerato descrittivo dei prodotti o servizio da esso contraddistinto e, quindi, non meritevole di registrazione (per esempio il marchio SOLAR utilizzato in relazione a radiatori elettrici) in ragione del disposto di cui all'art.2 (a) della Legge n. 22.362 del 26 dicembre 1980, secondo cui nomi, parole e segni che necessariamente o normalmente designano un prodotto o servizio o che descrivono la natura, funzione, qualità o altre caratteristiche del medesimo prodotto o servizio non possono essere registrati come marchi.

- **Marchi decettivi:** Si tratta di quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica del prodotto. Per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina, è suscettibile di essere rigettato in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine

animale come, per esempio, il burro

ITALIA: l'art. 14.1b prevede che non sono registrabili come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Si tratta di marchi decettivi in sé, come ad esempio il marchio WOOLNESS per abbigliamento in fibra sintetica, ovvero il marchio di un produttore di olio d'oliva che contiene le indicazioni geografiche IMPERIA e/o ONEGLIA allorché l'olio da lui prodotto proviene in realtà da altre località ed in particolare da Paesi diversi dall'Italia (Trib. Torino, 9 dicembre 2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2005 n.4845/1). Si tratta di quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica del prodotto. Per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina è suscettibile di essere rigettato in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale come, per esempio, il burro.

ARGENTINA: L'art 3 (d) della Legge n. 22.362 del 26 dicembre 1980 prevede che non possono essere registrati come marchi segni idonei ad indurre in errore consumatori circa la natura, proprietà, meriti, qualità, metodi di produzione, scopi, origine, prezzo o altre caratteristiche dei prodotti o servizi che dovrebbero contraddistinguere.

- Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose di comune accettazione, non possono essere registrate come marchi.

ITALIA: Gli artt. 14.1 e 25.1b c.p.i. precisano che sono nulli i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose di comune accettazione, non possono essere registrate come marchi. Ad esempio, il marchio avente ad oggetto una lettera A maiuscola accompagnata da due punti impressi in modo da far trasparire la rappresentazione di due figure umane stilizzate nel compimento di un atto sessuale non è stato accolto dall'UIBM come marchio in quanto appare contrario

al buon costume, perché nel caso di specie la modalità grafica utilizzata introduceva una rappresentazione di tipo dinamico relativa ad un comportamento sessuale, che come tale deve essere valutata con maggiore rigore (Trib. Milano, 17 dicembre 2005 ord. In Giur An Dir. Ind. 2006 n.4990/2).

ARGENTINA: L'art 3 (e) della Legge n. 22.362 del 26 dicembre 1980 prevede che non possono essere registrati parole, disegni o altri segni che sono contrari alla moralità o all'ordine pubblico.

- Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali ed emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali il cui nome è stato ufficialmente comunicato all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) non sono, in genere, registrabili.

Una domanda di registrazione può però anche essere rigettata perché il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è in conflitto (perché identico, o simile) con un marchio precedentemente registrato e l'esistenza di due marchi identici (o molto simili) per lo stesso tipo di prodotti, potrebbe causare confusione tra i

consumatori. Alcuni uffici marchi effettuano un controllo preliminare in merito all'esistenza di possibili conflitti con marchi precedentemente registrati, mentre altri uffici effettuano tale controllo solo su eventuale richiesta di terzi, una volta che il marchio è stato pubblicato. In entrambi i casi, se il marchio è considerato identico o simile ad un marchio precedentemente registrato per prodotti identici o simili, la domanda di registrazione sarà rigettata o, nella seconda ipotesi, il marchio sarà cancellato dal registro.

Si tratta in questo caso dei cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione di un marchio.

In ogni caso, evitate di ricorrere a marchi che rischiano di essere considerati simili a marchi già esistenti.

ITALIA: L'UIBM effettua un controllo sugli impedimenti assoluti alla registrazione e non controlla i c.d. impedimenti relativi alla registrazione, vale a dire i possibili conflitti con segni distintivi anteriori identici o simili a quello depositato. Infatti, anche se il c.p.i. prevede, nel suo art.176, che i titolari di un diritto anteriore possono presentare opposizione avverso la domanda di registrazione di un marchio entro un periodo di tre mesi

dalla pubblicazione della domanda.

ARGENTINA: Dopo un mese, INPI effettuerà un esame preliminare in merito alla validità formale della domanda. In caso affermativo, la domanda verrà pubblicata, altrimenti l'Esaminatore notificherà al richiedente le sue osservazioni in proposito.

Il caso CHIANTI

In data 23 luglio 2003, il Consorzio di Tutela della D.O.P Chianti Classico ha segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la presunta ingannevolezza di alcuni messaggi aventi ad oggetto confezioni dell'olio commercializzato dalla società Azienda Olearia del Chianti s.r.l (qui di seguito, per brevità, l'Azienda).

In particolare, il Consorzio di Tutela della D.O.P Chianti Classico, nella propria richiesta, si è lamentato del fatto che l'impiego del toponimo CHIANTI fosse idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alla effettiva provenienza ed alle caratteristiche dell'olio in questione, realizzato senza impiegare olive raccolte nella zona del Chianti e senza rispettare gli adempimenti previsti per potersi fregiare della denominazione di origine protetta.

L'Autorità Garante ha ritenuto che

l'utilizzo del toponimo CHIANTI sull'etichetta dei prodotti dell'Azienda resistente fosse ingannevole perché suscettibile di indurre in errore i consumatori sull'effettiva provenienza geografica del prodotto (anche se il marchio contestato era, però, stato adottato fin dal 1985 e quindi, era preesistente alla denominazione di origine Chianti Classico - la quale è protetta ai sensi del Reg. CE 2446/2000 - e alla nascita dello stesso Consorzio).

I consumatori avrebbero potuto, infatti, ritenere, in assenza di indicazioni precise quanto alla reale provenienza del prodotto, che l'impresa - la cui denominazione corrispondeva a un'area geografica rinomata - commercializzasse effettivamente prodotti provenienti da quella zona

Di conseguenza, è stato ordinato all'azienda resistente di modificare l'etichetta del prodotto con elementi idonei a differenziarlo dai prodotti a marchio D.O.P Chianti Classico.

Che cosa si deve avere presente quando si sceglie o si crea un marchio?

Che cosa si deve avere presente quando si sceglie o si crea un marchio?

La scelta o la creazione di un marchio costituisce un momento chiave nella

definizione della strategia di marketing della vostra impresa.

Come trovare, dunque, il marchio più adatto per i vostri prodotti? Malgrado non sia possibile dettare regole precise in questo ambito, vi indichiamo alcune regole generali:

5 buone regole per scegliere un Marchio

- Assicuratevi che il marchio sia conforme alle **prescrizioni di legge** (per le ragioni che possono condurre al rigetto di una domanda di registrazione, si veda a pag. 6);
- Effettuate una **ricerca d'anteriorità** per assicurarvi che esso non sia identico, o simile a marchi precedentemente registrati (si veda a pag. 11);
- Assicuratevi che il marchio sia **facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione attraverso tutti i tipi di media**;
- Assicuratevi che il marchio non abbia **nessuna connotazione negativa** né nella vostra lingua, né nelle lingue dei vostri potenziali mercati di esportazione;
- Controllate che il corrispondente **nome di dominio** (o indirizzo Internet) sia ancora libero;

Se volete scegliere come marchio una o

più parole, tenete anche conto delle seguenti considerazioni:

- Parole inventate o di fantasia. Si tratta di parole inventate, che non hanno nessun significato intrinseco o reale. Sono facilmente registrabili, perché è probabile che vengano considerate intrinsecamente distintive. Possono però essere più difficili da ricordare per i consumatori e, dunque, più difficili da pubblicizzare.
- Marchi arbitrari: si tratta di parole il cui significato non ha nessuna correlazione con il prodotto. Anch'essi relativamente facili da registrare, questi tipi di marchi possono però richiedere grossi investimenti pubblicitari perché il consumatore possa riuscire ad associare il marchio con il prodotto. Esempio: Il marchio ELEFANTE per la vendita di telefoni cellulari; ovvero il marchio BLUE ovvero ORANGE, sempre per servizi telefonici.
- Marchi suggestivi: si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. Il loro vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità. In alcuni paesi, però, rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e, dunque, non registrabili. Esempio: il marchio SOLARE

potrebbe essere adatto alla vendita di piastre elettriche nella misura in cui il consumatore lo potrà associare al calore e al riscaldamento della casa.

In ogni caso, evitate di imitare marchi già esistenti. Perché è difficile che la leggera modificazione del marchio di un concorrente, o la pedissequa imitazione di un marchio notorio, possano essere registrati.

Esempio: EASY WEAR è un marchio registrato per abbigliamento giovanile. Non sarebbe una buona idea vendere lo stesso prodotto, o prodotti simili, utilizzando il marchio EEZY WARE, perché con ogni probabilità questo sarebbe considerato simile al marchio precedente e, dunque, non registrabile.

Il richiedente

Innanzitutto dovrete indirizzare o depositare presso l'ufficio competente una domanda di registrazione del marchio, correttamente compilata, con tutti i dati della vostra impresa. La domanda dovrà contenere una rappresentazione grafica del marchio (alcuni uffici esigono un formato specifico), ed una descrizione dei prodotti e/o dei servizi e/o delle classi per le quali la vostra impresa vuole

ottenere la registrazione. Infine, dovrete pagare le tasse richieste.

Tenete presente che alcuni uffici di proprietà industriale (per esempio, quello degli Stati Uniti e quello del Canada) possono esigere la prova d'uso del marchio oppure la dichiarazione ufficiale che il marchio verrà usato. Spetterà comunque all'ufficio nazionale competente informarvi sulla procedura.

ITALIA: La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII - Via Molise 19 – 00187 ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in via telematica (in tal caso il deposito può essere eseguito esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito web: www.telemaco.infocamere.it).

La domanda deve contenere:

- modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie;*
- attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi*

su c/c n.82618000 per gli importi relativi alle tasse (primo deposito: € 101,00 taxa di registrazione comprensiva di una classe; € 34,00 per ogni classe aggiunta);

- ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito (€ 40,00 oppure € 43,00, più marca da bollo di €14,62);
- lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale);
- Documento di priorità (eventuale);
- Atto di delega (eventuale);

L'esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali, depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi:

1.ricevibilità: l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art.148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);

2.esame formale: l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art.156 del CPI (contenuto della domanda);

3.esame tecnico: l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art.170 CPI, al fine di

accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possieda determinati requisiti (vedi artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I.); tra i principali:

- sia rappresentabile graficamente;
- abbia capacità distintiva;
- non sia decettivo;
- non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

ARGENTINA: La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere depositata presso la Direccion Nacional de Marcas dell'INPI, per la quale è necessario eleggere domicilio nella città di Buenos Aires, La domanda di registrazione di un marchio figurativo, denominativo o misto che include un logo o un grafico che non supera i 6 cm di altezza per 6 cm di larghezza, comporta il pagamento di una taxa pari a \$300. Per il logo o il grafico tra i 6 cm di altezza per 6 cm di larghezza e un terzo di pagina la taxa è maggiorata di \$78, per il logo o il grafico di una misura maggiore di un terzo di pagina fino a due terzi di pagina la taxa è maggiorata di \$155, per il

logo o il grafico di una misura maggiore di due terzi fino ad una pagina intera la tassa è maggiorata di \$233.

In caso di marchio denominativo - che comprende elementi grafici o colori specifici - dovrà essere consegnato un esemplare dell'elemento denominativo per cui si chiede la registrazione, mentre, in caso di marchio misto o figurativo - che comprende elementi tipografici o immagini - non deve essere completato il campo relativo all'elemento denominativo, ma dovranno essere allegate quattro copie alla domanda con la tipografie e/o figure rivendicate, con descrizione dei prodotti o servizi che si richiede includere (per maggiori informazioni, rivolgersi a I.N.P.I., Paseo Colón 717, Buenos Aires, tel. 0800-222-INPI (4674), oppure via internet www.inpi.gov.ar o via e-mail: infomarcas@inpi.gov.ar).

La domanda può essere presentata nella sede dell'INPI oppure, fuori da Buenos Aires, negli Uffici delle Poste Argentine o altro ufficio autorizzato.

La procedura di registrazione comprende i seguenti passi:

a) esame della forma: l'Ufficio Brevetti e Marchi esamina il marchio al fine di assicurarsi che sia in possesso dei requisiti o formalità di

carattere amministrativo (vale a dire la corresponsione della tassa per la presentazione della domanda e il completamento del modulo della domanda)

b) pubblicazioni: dalla data in cui la domanda viene pubblicata nel Bollettino dei Marchi, terzi possono presentare opposizione alla registrazione entro un termine di trenta giorni;

c) esame della domanda: l'Ufficio Brevetti e Marchi esamina la domanda al fine di verificare se siano stati soddisfatti o meno i requisiti sostanziali di validità assoluta (per esempio se il marchio possieda caratteristiche che, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di marchi, non consentano la sua registrazione) e validità relativa (non esistono marchi configgenti);

d) registrazione: una volta che è stato accertato che non esistono motivi per rigettare la domanda, si procederà alla registrazione del marchio oggetto di domanda e verrà consegnato al richiedente un certificato di registrazione che sarà valido per un periodo di dieci anni.

L'ufficio marchi

Le procedure seguite dagli uffici marchi per registrare il marchio variano da Paese a Paese ma, in termini generali, seguono uno schema simile:

- **Esame formale:** l'ufficio marchi esamina la conformità della domanda di registrazione ai requisiti di carattere formale prescritti dalla legge (per esempio, che la tassa di registrazione sia stata pagata e che la domanda sia stata compilata in maniera corretta).
- **Esame sostanziale:** in alcuni Paesi l'ufficio marchi esamina anche la conformità della domanda ai requisiti di carattere sostanziale prescritti dalla legge (per esempio, che il marchio non appartenga ad una categoria esclusa per legge dalla registrazione, o che non sia in conflitto con un marchio già registrato per la stessa classe di prodotti).
- **Pubblicazione ed opposizione:** in molti Paesi, prima di essere registrato, il marchio viene pubblicato in un'apposita gazzetta e, a partire dalla data di pubblicazione nella gazzetta, i terzi aventi diritto hanno la facoltà di opporsi, entro il

termine prescritto dalla legge, alla sua registrazione.

In altri Paesi, invece, il marchio è pubblicato subito dopo esser stato registrato ed i terzi aventi diritto possono richiederne la cancellazione, entro i termini fissati dalla legge e decorrenti dalla data di pubblicazione.

- **Registrazione:** una volta che l'ufficio competente ha stabilito che non esistono impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'ufficio emette un certificato di registrazione, che generalmente vale dieci anni.
- **Rinnovo:** il marchio può essere rinnovato a tempo indeterminato attraverso il pagamento delle relative tasse. Tuttavia la registrazione può essere cancellata (integralmente, o per determinati prodotti o servizi), se il marchio non è stato usato e, in base alle norme in vigore, la concessione del marchio è subordinata all'uso.

ITALIA: Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione sarà messa immediatamente a disposizione del pubblico e pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in

conformità all'art.187 c.p.i..Tale bollettino sarà pubblicato dall'UIBM con cadenza almeno mensile.

Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione. La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all'infinito, mediante singoli rinnovi decennali.

Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse di rinnovo ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.

Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione sarà immediatamente messa a disposizione del pubblico e viene pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in conformità all'art.187 c.p.i..

Tale bollettino sarà pubblicato dall'UIBM con cadenza, almeno, mensile. Opposizione: il c.p.i. prevede la possibilità, per i titolari di un diritto

anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione (Art.176 c.p.i.). Allo stato tuttavia, la procedura di opposizione non è ancora entrata in vigore nelle more dell'emanazione del Regolamento di applicazione di tale procedura. Osservazioni: l'art.175 c.p.i. prevede che qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'UIBM delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda. Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Registrazione: una volta che l'Ufficio ha stabilito che non esistono degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione.

ARGENTINA: A seguito della registrazione, il marchio potrà essere rinnovato all'infinito, a condizione che vengano pagate le corrispondenti tasse di rinnovo (pari a \$340) e presentata una dichiarazione giurata che attesta

come lo stesso marchio sia stato utilizzato per un periodo quinquennale nella commercializzazione dei prodotti o servizi da esso contraddistinti.

Le opposizioni avverso la registrazione del marchio devono essere presentate presso l'INPI entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, con elezione di domicilio nella Capitale Federale di Buenos Aires, contestualmente al pagamento di una tassa pari a \$225.

Dopo un anno dalla notifica dell'opposizione, la domanda di registrazione sarà considerata abbandonata nel caso in cui l'opponente e la richiedente non siano riusciti a raggiungere un accordo e la richiedente non abbia instaurato un giudizio entro lo stesso termine.

Il tempo necessario per ottenere la registrazione di un marchio varia significativamente da Paese a Paese (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni), a seconda che l'ufficio marchi proceda, o meno, ad un esame sostanziale. In ogni caso, assicuratevi che la domanda di registrazione sia presentata con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui intendete incominciare ad utilizzare il marchio nella promozione e la

commercializzazione del vostro prodotto.

Il tempo necessario per ottenere la registrazione di un marchio varia significativamente da Paese a Paese (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni), a seconda che l'ufficio marchi proceda, o meno, ad un esame sostanziale. In ogni caso, assicuratevi che la domanda di registrazione sia presentata con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui intendete incominciare ad utilizzare il marchio nella promozione e la commercializzazione del vostro prodotto.

Quali sono i costi legati alla tutela del marchio?

La creazione di un marchio ha dei costi, che è importante conoscere e saper valutare. Parte dei costi può derivare dalla creazione di un logo o una parola da utilizzare come marchio, un compito che molte imprese affidano ormai sempre di più a società specializzate. Altri costi possono derivare dalle ricerche di anteriorità (si veda sotto). Un'altra parte di costi è inerente alla procedura di registrazione, il cui costo varierà in funzione del numero di Paesi o delle categorie di prodotti (classi) (si veda sotto). L'ufficio nazionale marchi competente vi darà informazioni

dettagliate sui costi della procedura di registrazione.

Le imprese che affideranno la registrazione ad un consulente in proprietà industriale avranno costi più elevati ma, con ogni probabilità, risparmieranno sia tempo che energia (seguire il corso della procedura di registrazione può richiedere un notevole impegno).

Come si fa a sapere se un marchio è in potenziale conflitto con altri marchi registrati? Cos'è una ricerca di anteriorità?

Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, sarà bene che facciate un'adeguata ricerca di anteriorità al fine di assicurarvi che il marchio che avete intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa, per prodotti identici o simili.

La ricerca può essere fatta da voi stessi, o essere affidata ad un consulente in proprietà industriale. In entrambi i casi, la ricerca sarà fatta o attraverso l'ufficio nazionale marchi del vostro Paese (questo tipo di servizi può essere gratuito, o a pagamento), oppure attraverso una banca dati. In ogni caso, sappiate che una ricerca d'anteriorità ha solo un valore

orientativo. Non è sempre facile capire se il marchio da voi scelto potrebbe essere giudicato simile ad un marchio già registrato da un'altra impresa. È per questa ragione che vi consigliamo di ricorrere all'aiuto di un consulente in grado di conoscere la pratica dei vari uffici marchi e la giurisprudenza relativa.

Ma prima di rivolgervi ad un consulente, potete sempre verificare se l'ufficio marchi del vostro Paese (o una banca dati commerciale) non dispone di un servizio gratuito di consulenza on-line, attraverso cui portare a termine voi stessi una ricerca di anteriorità.

Una lista di banche dati sui marchi è disponibile sul sito Internet dell'OMPI, a l l ' i n d i r i z z o : www.ecommerce.OMPI.int/databases/trademark/index.html

Al momento di presentare una domanda di registrazione, nella maggior parte dei Paesi vi verrà richiesto di indicare i prodotti e/o i servizi per i quali desiderate ottenere la registrazione del vostro marchio e di raggrupparli in classi. Si tratta delle classi stabilite dal sistema di classificazione dei marchi. Il sistema di classificazione dei marchi permette di

raccogliere dati relativi ai marchi registrati, in base ai tipi di prodotti o servizi a cui si riferiscono, facilitando così la ricerca nelle basi di dati. È fondamentale che registriate il vostro marchio in tutte le classi rispetto alle quali lo state già utilizzando, o intendete utilizzarlo.

Il sistema di classificazione più utilizzato è il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti ed altre 11 per i servizi. Maggiori informazioni sul sistema di classificazione di Nizza sono disponibili all'Appendice II. Si veda anche: www.wipo.int/classifications/en/nice/about/index.html

Esempio:

Come si classificano i prodotti? Prendiamo un esempio: se la vostra impresa produce coltelli e forchette, la vostra domanda di marchio dovrà coprire i corrispondenti prodotti della classe 8. Se tuttavia vorrete utilizzare il marchio per commercializzare altri utensili da cucina (come contenitori, padelle o pentole), allora lo dovrete registrare anche per i corrispondenti prodotti della classe 21. In alcuni Paesi dovrete

presentare una domanda separata per ogni classe di prodotti, mentre in altri Paesi sarà sufficiente presentare una sola domanda per più classi.

Affidare la creazione del marchio ad uno specialista

Creare un marchio richiede immaginazione. Quasi tutti i Paesi del mondo riconoscono all'autore (o creatore), il diritto d'autore sull'opera creata. Ciò vale anche per chi crea un marchio.

Di conseguenza, se volete affidare la creazione di un marchio a uno specialista, sarà nel vostro interesse chiarire le questioni di diritto d'autore sul marchio nel contratto che stipulerete con lui, o assicurarvi che il diritto d'autore sul marchio venga formalmente attribuito alla vostra impresa.

E'indispensabile avere un agente per registrare un marchio?

Nella maggior parte dei Paesi è possibile presentare una domanda di registrazione senza dover passare per un agente di marchi. Ciononostante, il consiglio di una persona specializzata nelle ricerche di anteriorità e a conoscenza delle procedure applicabili, può risultare molto utile sia per risparmiare tempo, sia per assicurarsi che la domanda venga presentata per la

classe (o classi) di prodotti più appropriata(e). Ciò vi aiuterà anche ad evitare rifiuti di registrazione basati sulla presenza di impedimenti assoluti. Se poi avete intenzione di registrare un marchio in un Paese diverso dal vostro, potreste essere obbligati a passare per un agente iscritto all'albo di quel Paese.

Sarà l'ufficio marchi competente a dirvi se siete obbligati a farvi rappresentare da un agente e darvi la lista degli agenti iscritti all'albo.

Qual'è la durata della protezione di un marchio registrato?

La durata della protezione varia da Paese a Paese ma, per un gran numero di Paesi, è di 10 anni. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (di solito per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo.

Assicuratevi che nella vostra impresa si pensi a rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti i Paesi che costituiscono il vostro mercato.

La registrazione effettuata nel proprio paese ha valore internazionale?

No, i diritti derivanti dal deposito del vostro marchio in Italia sono validi esclusivamente sul territorio nazionale.

Perché registrare un marchio all'estero?

La decisione di registrare o non registrare un marchio all'estero, risponde alla stessa logica di quella per cui avete deciso di registrarlo nel vostro Paese: la commercializzazione dei vostri prodotti.

Di conseguenza, se esportate i vostri prodotti, o intendete farlo in futuro, sarà nel vostro interesse registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione. In questo modo i vostri prodotti saranno riconosciuti sui mercati esteri e la vostra impresa acquisirà, anche su quei mercati, una reputazione ed un'immagine presso i consumatori che le permetterà profitti più elevati.

Come registrare il marchio della vostra impresa all'estero?

Se, dopo aver registrato il marchio della vostra impresa nel Paese in cui ha sede l'impresa, decidete di esportare o concedere in licenza l'uso del marchio in altri Paesi, allora sarà bene che registriate il marchio anche in quei Paesi. I modi per farlo sono essenzialmente tre:

- **Attraverso una serie di registrazioni nazionali:** in questo caso dovrete presentare la domanda di registrazione all'ufficio nazionale

marchi di tutti i Paesi in cui volete ottenere la protezione. Dovrete dunque seguire la procedura prevista da ogni singolo ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse. Come già detto, ci sono Paesi che esigono che passiate attraverso i servizi di un agente di marchi iscritto all'albo di quel Paese;

- **Attraverso una registrazione regionale:** se i Paesi in cui desiderate ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale di marchi, potrete presentare la domanda di registrazione presso l'ufficio regionale competente. La registrazione così ottenuta sarà valida nel territorio di tutti i Paesi membri del sistema. Gli uffici marchi regionali oggi esistenti sono:

L'Ufficio regionale africano della proprietà industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe) **L'ufficio marchi del Benelux**, con sede all'Aja (Paesi Bassi). **L'Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno dell'Unione Europea**, con sede ad Alicante (Spagna), **L'Organizzazione Africana della Proprietà**

Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé(Camerun)

- **Attraverso la via internazionale:** se il Paese in cui ha sede la vostra impresa è membro del cosiddetto sistema di Madrid ed il vostro marchio è già stato registrato in quel Paese, potrete registrare il vostro marchio nei 70 e più Paesi appartenenti al sistema utilizzando il cosiddetto sistema di Madrid. Lo stesso vale nel caso in cui abbiate già depositato una domanda di registrazione nel Paese sede dell'impresa. Il sistema di Madrid è gestito dall'OMPI. Inoltre, il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione avverranno anch'essi attraverso un'unica procedura. Potrete trovare maggior informazioni sulla registrazione internazionale dei marchi sia presso l'ufficio marchi del vostro Paese, sia sul sito Internet dell'OMPI: www.wipo.int/madrid/

I vantaggi dell'utilizzazione del sistema di Madrid

Il principale vantaggio derivante dall'utilizzazione del sistema di Madrid è costituito dal fatto che attraverso questo sistema il titolare di un marchio può ottenere la registrazione del marchio in tutti i paesi che fanno parte del sistema:

- Attraverso un'unica domanda internazionale;
- In un'unica lingua;
- Attraverso il pagamento di un'unica serie di tasse e in base ad un'unica serie di scadenze.

Caso Studio:

Internazionalizzazione Provolone Valpadana

Il presente caso illustra come il Consorzio abbia proceduto all'internazionalizzazione dei propri marchi mediante una strategia di espansione commerciale in nuovi mercati.

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana è un'associazione che ha come scopo la gestione della produzione e commercializzazione del formaggio Provolone Valpadana, nonché la gestione delle scorte, fornendo assistenza tecnica e legale in

merito alla produzione e commercializzazione dell'omonimo formaggio e svolgendo attività di sviluppo, organizzazione, promozione ed informazione in proposito.

Il Consorzio gestisce, inoltre, la DOP Provolone Valpadana e svolge le attività di promozione della predetta denominazione e dell'omonimo marchio. Le attività e i servizi di Consorzio Provolone Valpadana sono contraddistinti da due principali brand e una denominazione di origine D.O.P., ovvero:

- a) il brand c.d. istituzionale **Provolone Valpadana** (Figura 1), depositato/registrato per identificare prodotti appartenenti alla classe merceologica 29;
- b) il marchio **Mister Cheese** (Figure 2 - 3), creato e diffuso per promuovere uno specifico progetto di formazione e registrato per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 41;
- c) la denominazione di origine **D.O.P. Provolone Valpadana** (Figura 4);

* * *

a) Marchio “Provolone Valpadana”



(Figura 1)

Il marchio Provolone Valpadana è protetto in Italia, attraverso la registrazione n. 646917 (corrispondente alla domanda di marchio figurativo n. MI 995C002265 depositata il 4 aprile 1995) rinnovata il 4 aprile 2005 per la sola classe 29 (carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili).

A livello internazionale, il Consorzio risulta titolare della registrazione internazionale n. 634338 per la classe 29, recentemente rinnovata nel 2005, ed estesa ai seguenti Paesi : Austria, Benelux, Francia, Germania, Liechtenstein, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, con successiva estensione a

Cina, Giappone, Russia.

Il Consorzio Provolone Valpadana è altresì titolare di domande/registrazioni negli Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Argentina, Gran Bretagna, Irlanda, Messico e Venezuela.

b) Marchio “Mister Cheese”



(Figura 2)



(Figura 3)

Il secondo brand adoperato da Consorzio Provolone Valpadana è Mister Cheese (Figure 2 - 3) protetto, sulla base delle informazioni raccolte, soltanto in classe 41 (educazione; formazione; svago; attività sportive e culturali).

Tale segno distintivo è stato selezionato

per identificare e realizzare un progetto pilota sviluppato nel 2004, avente i seguenti obiettivi:

- promuovere una cultura della sana alimentazione presso consumatori giovani e meno giovani;
 - valorizzare un prodotto tipico protetto da un marchio di valore europeo;
- far conoscere la filiera del latte dalla stalla allo stabilimento, dall'alimentazione della vacca sino alla lavorazione del latte;
- far conoscere il processo di produzione del Provolone Valpadana;
- attivare un confronto europeo tra scuole che riflettano sui temi in questione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione.

Il marchio *Mister Cheese* è protetto in Italia attraverso domande di registrazione di un marchio misto figurativo (n. CR2006C000026) ed un marchio denominativo stilizzato (domanda n. CR2006C000029), depositate rispettivamente il 16 e 17 febbraio 2006 nella classe 41. Entrambe le domande contengono una rivendicazione dei colori.

c) Denominazione di origine



D.O.P.

(Figura 4)

Consorzio Provolone Valpadana risulta titolare di una denominazione di origine D.O.P. (Figura 4).

Codificato con un proprio standard fin dal 1938 (R.D.L. 17 maggio 1938, n. 1177), il Provolone venne tutelato come Provolone Tipico a partire dalla metà degli anni '50, per effetto della revisione della legislazione nazionale sui formaggi (Legge n. 125 del 10 aprile 1954 e D.P.R. 30 ottobre 1955, n.1269).

Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazione Provolone Tipico è decaduta (che sostanzialmente identificava un formaggio generico), sostituita dalla denominazione Provolone Valpadana, formaggio a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.).

Dal 1996 il Provolone Valpadana si fregia dell'appellativo D.O.P., Denominazione di Origine Protetta (Reg. CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996), in accoglimento della legislazione comunitaria (Reg. CEE 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992), che definisce le caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine.

Negli ultimi anni la presenza del Consorzio sui mercati internazionali si è rafforzata, così come le attività legate allo sfruttamento e valorizzazione dei propri marchi.

In particolare, il Consorzio è ora presente nell'Unione Europea, così come in Svizzera, Sudafrica, Stati Uniti d'America, Canada, Libano, Giappone, Singapore, Australia e America Latina (inclusa l'Argentina).

3. I tipi di marchio

Trade marks	Marchi usati per distinguere i prodotti di una determinata impresa.
Service marks	Marchi usati per distinguere i servizi forniti da una determinata impresa.
Marchi collettivi	Marchi usati per distinguere i prodotti o i servizi forniti dai membri di un'associazione
Marchi di certificazione	Marchi usati per distinguere prodotti o servizi corrispondenti ad una certa serie di standards e certificati da un ente certificatore
Marchi rinomati	Marchi che sono considerati notoriamente conosciuti sul mercato e che, come tali, beneficiano di un più elevato grado di protezione

Cos'è un service mark?

La natura del service mark è molto simile a quella del trademark: entrambi sono segni distintivi. Ma, mentre i trademarks distinguono i prodotti di un'impresa da quelli delle altre imprese, i service marks svolgono questa funzione in relazione ai servizi. I servizi possono essere di qualsiasi tipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitari o di catering. I service marks possono essere anch'essi registrati, rinnovati, cancellati, ceduti e dati in licenza, come i trademarks.

Cosa sono i marchi collettivi?

In genere il marchio collettivo appartiene ad un'associazione o cooperativa, attraverso la cui

affiliazione si matura il diritto di utilizzazione commerciale dello stesso. In genere l'associazione stabilisce un'insieme di regole per l'utilizzazione del marchio collettivo (per esempio, standards di qualità), per poi concedere alle singole imprese il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standards. I marchi collettivi possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai

grandi distributori.

Esempio: Il marchio collettivo Melinda è utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.

ITALIA: Il marchio collettivo è un marchio che attesta l'origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi.

In deroga alla regola generale di cui all'art.13, comma 1 c.p.i., un marchio collettivo può consistere pertanto, in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi.

L'UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della

correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Chi può essere titolare di un marchio collettivo?

Il Marchio collettivo può essere oggetto di registrazione nazionale e/o comunitaria da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.

Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare.

La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un'organizzazione comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune fasi operative - viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo poiché consente il raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa - grazie ad economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della commercializzazione di prodotti tipici - ed offre alle singole imprese una

visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.

La forma consortile con attività esterna dovrebbe realizzare le seguenti funzioni:

- creazione e diffusione del marchio collettivo;
- omogeneizzazione del prodotto da commercializzare con il marchio consortile;
- ottenimento della certificazione di qualità;
- ricerca di nuovi mercati;
- realizzazione di un'attività di ricerca e sviluppo;
- gestione comune dell'attività di commercializzazione;
- agevolazioni per l'accesso al credito ed a formule di finanziamento agevolato.

Le associazioni consortili sono, quindi, un fenomeno di assoluto rilievo - specialmente per le imprese attive nel settore agro-alimentare - in quanto consentono di sfruttare i vantaggi che offrono i procedimenti di concentrazione, espansione ed integrazione interaziendale, senza intaccare l'omogeneità aziendale e sociale delle singole imprese.

Il marchio collettivo ha in definitiva una vera e propria funzione di garanzia di un certo livello qualitativo del prodotto, ottenuto da tutte le aziende che si trovano in determinate condizioni ambientali e produttive e che, volontariamente, accettano di aderire ad un sistema di controllo.

Come proteggere i marchi collettivi?

La domanda di registrazione nazionale depositata presso l'UIBM e/o comunitaria depositata presso l'UAMI deve essere necessariamente accompagnata da un regolamento disciplinante le condizioni per l'utilizzazione del marchio, le modalità di svolgimento dei controlli e le relative sanzioni.

Perché registrare un marchio collettivo comunitario?

La registrazione di un marchio collettivo comunitario tutela il marchio in modo uniforme in tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea. Il titolare del marchio collettivo comunitario registrato (i.e l'ente certificatore) può esperire tutte le azioni che il Regolamento 40/94/CE sui Marchi Comunitari (RMC) attribuisce al titolare di un marchio individuale comunitario. Soprattutto, l'art.70 comma 2 RMC, prevede la possibilità per il titolare del marchio comunitario di

richiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche (disciplinate dagli artt. 29 ss. c.p.i.) consistono in indicazioni che garantiscono la provenienza del prodotto da una zona determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Che cosa può essere oggetto di tutela?

Le DOP

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un'area geografica delimitata. Se un'impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo

di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

Le IGP

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica deriva dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell'impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

Le STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti non è necessariamente prodotta in un'area determinata.

Come proteggere un'indicazione geografica?

Il soggetto legittimato – ovvero l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP - presenta istanza di registrazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nella domanda di registrazione, le associazioni devono indicare chiaramente quale tipo di designazione geografica intendono richiedere per il proprio prodotto: Denominazione d'Origine o Indicazione Geografica Protetta. Alla domanda deve essere allegato un disciplinare. Questo deve comprendere almeno i seguenti elementi: il nome del prodotto agricolo; la sua descrizione (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche); la delimitazione esatta della zona geografica; il metodo di fabbricazione; gli elementi che comprovano il legame con il luogo di origine; i riferimenti relativi alle strutture di controllo; gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alle diciture tradizionali nazionali equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare. La domanda deve essere altresì corredata

da determinati documenti (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, relazione tecnica, relazione storica) nonché una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l'offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni. Il Ministero successivamente acquisisce il parere di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione ed elabora, d'intesa con il soggetto richiedente, il documento unico, provvedendo poi alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto proponente ed alla/e Regione/i e/o Provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione Europea la richiesta di registrazione e la documentazione relativa. Quest'ultima esamina la domanda e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. Se non vengono notificate dichiarazioni di opposizione entro un periodo di sei mesi, l'IGP o la DOP è iscritta in un registro tenuto dalla Commissione Europea. In caso di

opposizione, la Commissione Europea procede all'esame dei motivi invocati al fine di giungere ad una decisione.

Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un'indicazione geografica?

E' vietato a terzi - laddove sia idoneo ad ingannare il pubblico dei consumatori - l'uso di indicazioni geografiche in modo da indicare o suggerire che tale prodotto proviene da una località diversa dal luogo di origine oppure che esso presenta qualità che sono proprie di prodotti che provengono dalla località designata dall'indicazione geografica protetta.

Qual è la durata della protezione?

La durata è illimitata.

ARGENTINA: Marchi collettivi sono definiti dalla Ley 26.355 come quei segni che contraddistinguono prodotti e/o servizi effettuati in relazione alle attività di un'associazione di produttori e/o prestatori di servizi iscritti nel Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. L'Associazione titolare del marchio concederà in licenza ai propri associati il marchio collettivo da essa registrato. La tutela delle indicazioni protette è, viceversa, disciplinata dalla Ley no.

*25.380 de **Productos agrícolas y alimentarios** del 2001, dalle quali discendono due tipologie di diritti.*

*La prima è l'**Indicazione Geografica** (Indicacion Geografica) che identifica un prodotto come proveniente da un determinato territorio, laddove una determinata qualità, o altre caratteristiche, siano imputabili all'origine geografica del prodotto in questione.*

*Vi è poi la **Denominazione di Origine** (Denominacion de Origen), ovverosia il nome di una regione distretto, provincia, località o area del territorio debitamente registrato che viene utilizzato per indicare un determinato prodotto le cui qualità siano imputabili essenzialmente alla zona geografica di provenienza.*

Il produttore straniero, a condizione di reciprocità, può registrare la propria indicazione protetta presso le competenti autorità argentine.

*L'autorità di vigilanza è la **Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion**, che opera sotto l'egida del Ministero dell'Economia. Essa svolge funzioni di vigilanza, controllo, gestione, difesa del sistema delle*

indicazioni protette e di rappresentanza presso gli organismi internazionali. Può inoltre, irrogare sanzioni amministrative in caso di utilizzo abusivo di indicazioni protette (anche in via indiretta) idonee ad ingenerare confusione del pubblico. Ciò rappresenta una novità di grande importanza, soprattutto per le aziende del settore agroalimentare italiano.

Il caso Lardo di Colonnata: nullità del marchio identico a una denominazione d'origine protetta

In data 30 settembre 2005, è stata presentata domanda di registrazione comunitaria per il segno Lardo di Colonnata al fine di contraddistinguere prodotti afferenti alle classi 16, 29, 35. Conseguentemente, il marchio Lardo di Colonnata è stato registrato con numero 3939782.

Il Consorzio di Tutela del Lardo di Colonnata ha proposto domanda di nullità ex artt. 7 (1) (K) Reg. 40/94/CE e 13 510/2006/CE avverso il marchio Lardo di Colonnata, in base alla propria indicazione geografica protetta Lardo di Colonnata, che contraddistingue prodotti a base di carne provenienti da determinate regioni dell'Italia e realizzati con particolari modalità di produzione specificamente indicate nel relativo disciplinare tecnico.

In particolare, l'art.13 Reg. 510/2006/CE stabilisce che le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Il Consorzio ha sostenuto che il marchio violasse l'art.13 Reg. 510/2006 con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti al settore merceologico delle carni.

E' stata dichiarata la nullità parziale del marchio contestato con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti alle classi 29 e 35 e in particolare:

- prodotti a base di carne (29);
- servizi di vendita al dettaglio o tramite reti informatiche di prodotti a base di carne (35)

Il Caso Parmetta/Parmigiano

La protezione delle Indicazioni geografiche e denominazioni di origine:

Il Caso Parmetta/Parmigiano

Il Consorzio Parmigiano-Reggiano ha avviato un procedimento cautelare finalizzato a ottenere l'inibitoria della commercializzazione di un prodotto a base di formaggio denominato **PARMETTA** commercializzato dalla società tedesca *Fuchs Gewürze GmbH* sul territorio tedesco.

Il Consorzio, in particolare, lamentava il fatto che la denominazione **PARMETTA** fosse utilizzata in violazione dei diritti esistenti sulla **D.O.P. Parmigiano-**

Reggiano.

Con decisione del 8 giugno 2010, il Tribunale di Colonia ha ritenuto, innanzitutto, che la **DOP Parmigiano-Reggiano** - protetta sin dal 1996 - ricadesse sotto le previsioni del Regolamento 510/06/CE.

Il prodotto commercializzato da *Fuchs* presentava un imballaggio in cui compariva la denominazione **PARMETTA** e l'immagine di un formaggio. Si trattava, inoltre, di un prodotto a base di formaggio.

L'utilizzo del termine **PARMETTA** (termine di chiara derivazione italiana e che, nella mente del consumatore, richiama l'Italia) evocava chiaramente - unitamente all'immagine di un formaggio - la **DOP Parmigiano-Reggiano**

E' stato concluso che l'utilizzo della denominazione **PARMETTA** era illegittimo, in quanto effettuato in violazione dell'art.13 (1) (b) del Reg. CE 510/06.

Cosa sono i marchi di certificazione?

I marchi di certificazione sono concessi sulla base del rispetto di determinati standards, ma non sono limitati ai membri di una determinata associazione. Potranno dunque essere utilizzati da chiunque rispetti quegli standards. In molti Paesi la principale

differenza fra i marchi collettivi e i marchi di certificazione consiste nel fatto che, mentre i primi possono essere utilizzati solo da un determinato gruppo di imprese come, per esempio, i membri di un'associazione, i marchi di certificazione possono essere utilizzati da chiunque rispetti gli standards stabiliti dal titolare del marchio di certificazione. Una delle condizioni per ottenere un marchio di certificazione è che la domanda di registrazione sia presentata dall'ente considerato competente a certificare i prodotti in questione.

Esempio:

il simbolo “**Pura Lana Vergine**” è il trademark (e marchio di certificazione) della Woolmark Company. Il “Pura Lana Vergine” è il simbolo di qualità attestante che il prodotto sul quale viene apposto è fabbricato al 100% con pura lana vergine nel rispetto degli elevati standards di fabbricazione stabiliti dalla Woolmark Company. Tale simbolo è stato registrato in più di 140 Paesi ed è stato dato in licenza a imprese in grado di rispettare questi standards qualitativi in 65 Paesi.

ITALIA: Le certificazioni di qualità

Nell'ambito dei marchi collettivi si distinguono le cd. certificazioni di qualità (o marchi collettivi di qualità) rilasciate da organismi certificatori terzi

che attestano la qualità di un prodotto in ragione della sua conformità alle regole contenute in un disciplinare di produzione.

Le certificazioni di qualità - le quali sono sempre un atto volontario dell'impresa all'interno di una strategia finalizzata a conquistare la fiducia dei consumatori - sono utilizzate, pertanto, da quelle imprese che intendono garantire in modo specifico la qualità dei propri prodotti o servizi.

Perché possa aversi una certificazione di qualità occorre, quindi, che i produttori decidano di assoggettarsi a determinate regole e controlli fissate da organismi certificatori imparziali che garantiscono la conformità del prodotto a determinati standard qualitativi.

Le certificazioni volontarie e regolamentate

Fermo restando che la scelta di adottare una certificazione di qualità è sempre un atto volontario dell'impresa, tale certificazione si distingue in:

- *certificazioni volontarie, nelle quali le norme tecniche di cui si compone il disciplinare tecnico di produzione derivano esclusivamente da accordi privati tra le imprese;*
- *certificazioni regolamentate, nelle quali i requisiti oggetto di certificazione (caratteristiche del prodotto finale, modalità di produzione, di*

trasformazione ecc) e i sistemi di certificazione sono stabiliti da fonti normative vincolanti (comunitarie o nazionali – ad es. nell'agricoltura biologica la fonte normativa di riferimento è il Regolamento 834/2007/CE). Inoltre, l'organo di certificazione deve essere autorizzato dalle autorità nazionali competenti. Eventuali ulteriori regole concordate fra le imprese del settore non devono essere incompatibili con la normativa di riferimento.

Il regolamento del marchio collettivo contiene tutte le regole cui le imprese devono attenersi per ottenere dal titolare l'autorizzazione necessaria per poter apporre il marchio collettivo sui propri prodotti.

L'Ente Italiano di Unificazione

L'Ente Italiano di Unificazione (UNI) è un'associazione privata senza scopo di lucro che ha la funzione di stabilire, a livello italiano, regole tecniche volontarie volte ad uniformare, in diversi settori, i processi produttivi (e in particolare i processi di certificazione); a tal fine, l'UNI collabora con l'ente di unificazione mondiale (ISO).

Essa svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di

competenza del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Dal momento che si tratta di settori in cui, generalmente, manca una disciplina normativa di riferimento, l'attività regolamentare dell'UNI e del CEI (ad es. in materia di organismi di certificazione) è essenziale per individuare degli standard comuni per i più svariati settori tecnici e, come tale, viene comunemente osservata dagli operatori del settore.

L'organismo di certificazione

L'organismo di certificazione è la parte terza che s'incarica di dare assicurazione scritta che un prodotto o servizio sia conforme a determinati requisiti (Norma tecnica UNI CEI EN 45010:1998). Essa gestisce l'intera fase della certificazione dei prodotti o dei servizi (dai controlli preliminari sui prodotti alle verifiche periodiche effettuate successivamente).

Esso opera in base alla norma tecnica UNI CEI EN 45011:1999 (versione ufficiale in italiano della norma europea EN 45011). Può essere accreditato presso un altro organismo di certificazione o un'autorità nazionale o internazionale (l'accreditamento è l'attestazione formale delle competenze dell'organismo di certificazione a svolgere funzioni specifiche).

La Norma Tecnica UNI CEI EN 45011:1999

La Norma Tecnica UNI CEI EN 45011:1999, pubblicata dall'UNI in data 1 marzo 1999, contiene i requisiti generali che gli organismi di certificazione che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto devono soddisfare per poter essere riconosciuti competenti ed affidabili. Esso stabilisce il principio fondamentale di non discriminazione in base al quale la certificazione deve essere rilasciata in modo imparziale e non deve essere, quindi, condizionata dalle dimensioni del richiedente, dalla sua appartenenza ad una particolare associazione o gruppo e neppure dal numero di certificati da esso ottenuti (art.4.1.2 UNI CEI EN 45011:1999).

Essa stabilisce che i criteri di valutazione dei prodotti del richiedente sono contenuti nel disciplinare tecnico (art.4.1.3 UNI CEI EN 45011:1999).

Concessione della certificazione e sorveglianza successiva

L'organismo di certificazione deve informare adeguatamente il richiedente sulle procedure di certificazione, i requisiti per il rilascio della stessa (come devono essere realizzati i prodotti) e i diritti e doveri che sorgono a seguito del rilascio della certificazione.

L'organismo di certificazione, previa verifica della regolarità formale della domanda del richiedente, valuta la conformità dei prodotti del richiedente alle regole contenute nel disciplinare tecnico (art. 10 UNI CEI EN 45011:1999)

L'organismo di certificazione, anche successivamente alla concessione dell'utilizzo del proprio marchio, ha l'onere di verificare periodicamente che i prodotti in questione siano sempre conformi alle norme tecniche di riferimento (art.14.3 UNI CEI EN 45011:1999).

ARGENTINA: Argentina ha stabilito, attraverso la Risoluzione ex SICyM n. 92/98, la certificazione obbligatoria per prodotti elettrici e elettronici.

Cosa sono i cosiddetti marchi rinomati?

I marchi notoriamente conosciuti, detti anche rinomati, sono marchi che vengono considerati tali dall'autorità competente nel Paese in cui ne viene richiesta la protezione. Solitamente i marchi rinomati beneficiano di un grado di protezione più elevato. Per esempio, i marchi rinomati possono essere protetti anche se non sono stati registrati (o utilizzati) in un determinato Paese.

Inoltre, mentre in genere i marchi sono protetti da marchi simili solo rispetto a prodotti identici o simili, i marchi rinomati sono protetti da marchi simili anche rispetto a prodotti diversi, posto che si verifichino certe condizioni. La ragione di questa protezione più elevata è impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo detengono.

Esempio:

supponiamo che **WONDERCOLA** sia il marchio di un famosa bibita analcolica. In quel caso Wondercola Inc. beneficerà della protezione automatica nei Paesi in cui i marchi rinomati godono di una protezione più alta e dove il marchio Wondercola è rinomato per bibite analcoliche. La protezione varrà anche per prodotti e servizi non legati alle bibite analcoliche. In altre parole, se un'impresa terza decidesse di commercializzare i suoi prodotti (dalle T-shirts agli occhiali da sole) con il marchio Wondercola, sarebbe costretta ad ottenere l'autorizzazione dalla Wondercola Inc., o allora rischierebbe di essere citata in giudizio per violazione del diritto di marchio.

4. Utilizzare i marchi

È possibile registrare un marchio senza averlo utilizzato?

È possibile registrare un marchio senza averlo utilizzato?

La domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato un marchio, ma in alcuni Paesi (per esempio, gli Stati Uniti) la domanda di registrazione è accolta solo se il richiedente può provare di aver già usato il marchio. Inoltre, le leggi di quasi tutti i Paesi stabiliscono che un marchio sarà cancellato dal registro se non è stato utilizzato per un determinato periodo di tempo (in genere, da 3 a 5 anni).

*ITALIA: L'art.19 c.p.i. precisa che **Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.** Pertanto, la domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato il marchio.*

*Invece, l'art.24 c.p.i. prevede che, **una volta registrato, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso***

effettivo da parte del suo titolare, o con il suo consenso, entro cinque anni dalla registrazione.

ARGENTINA: Il marchio potrà essere rinnovato all'infinito per periodi decennali a condizione che - entro cinque anni dalla data di scadenza di ogni rinnovo - sia stato utilizzato per contraddistinguere un prodotto e/o un servizio.

Qual è il miglior modo di utilizzare i marchi nella pubblicità?

Se il tuo marchio è registrato con un particolare design o carattere di stampa, accertati che venga usato in pubblicità con lo stesso design o carattere di stampa con cui è stato registrato. Vigila strettamente sul suo utilizzo, poiché esso è fondamentale per l'immagine dei prodotti della tua impresa. È anche importante evitare l'utilizzo di un verbo o un nome come marchio, perché marchi di questo tipo possono essere percepiti dai consumatori come nomi generici.

TM o ®?

L'uso dei simboli ®, TM, SM e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Può però

rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali infrattori e contraffattori. Il simbolo ® è utilizzato per marchi registrati, mentre il simbolo TM denota l'utilizzo di un segno quale marchio. SM viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi.

È possibile utilizzare lo stesso marchio per prodotti differenti?

Un'impresa può usare diversi marchi per linee di prodotti diversi. A seconda della strategia adottata, un'impresa potrà decidere di utilizzare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti, estendendolo ad ogni nuovo prodotto introdotto sul mercato o, al contrario, di usare un nuovo marchio per ogni linea di prodotti.

Estendere un marchio esistente a nuovi prodotti permette al nuovo prodotto di usufruire dell'immagine e della reputazione del marchio. Però l'utilizzazione di un nuovo marchio (più specifico e pertinente rispetto al nuovo prodotto), può rivelarsi un vantaggio, nella misura in cui permette all'impresa di dirigere il prodotto ad una specifica categoria di consumatori (per esempio, bambini, teenagers, ecc.), o di creare un'immagine specifica per una nuova linea di prodotti. Talvolta le imprese

decidono anche di utilizzare un nuovo marchio unitamente ad un marchio già esistente (per esempio, **NUTELLA®** generalmente usato con **FERRERO**).

Ogni impresa ha la sua strategia. Così sarà anche per la vostra impresa. Tuttavia, qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che il vostro marchio venga registrato per tutte le categorie di prodotti e/o servizi rispetto a cui lo state utilizzando o lo vorrete utilizzare.

Di cosa bisogna tener conto quando si utilizzano i marchi in Internet?

L'utilizzazione dei marchi in Internet ha sollevato una serie di problemi giuridici la cui soluzione è difficile e spesso controversa. Un primo problema deriva dal fatto che, mentre i diritti legati ai marchi hanno carattere territoriale (i marchi sono protetti solo nel Paese o nella regione in cui sono stati registrati, o utilizzati), la sfera di influenza di Internet è globale. Tutta una serie di problematiche possono essere generate in caso di conflitto fra persone o imprese che dispongono legittimamente di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili in Paesi differenti. La legislazione in questo campo è ancora in evoluzione e le soluzioni adottate sono spesso diverse da Paese a Paese.

Cos'è un nome di dominio e in che rapporto è con i marchi?

Un problema importante è quello dei nomi di dominio. I nomi di dominio sono degli indirizzi Internet, che vengono generalmente utilizzati per trovare i siti web. Per esempio, il nome di dominio "wipo.int" è utilizzato per localizzare il sito OMPI all'indirizzo www.wipo.int. Con il passare del tempo i nomi di dominio sono diventati dei veri e propri identificatori di imprese e, come tali, spesso in conflitto con i marchi.

È, dunque, importante scegliere nomi di dominio che non siano marchi di un'altra impresa, in particolare marchi rinomati. In effetti, per la legge e la giurisprudenza di molti Paesi la registrazione in mala fede 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 dei danni o di multe molto elevate.

Per sapere se un determinato marchio è già protetto, puoi contattare gli uffici marchi regionali o nazionali competenti. Molti di essi dispongono di basi di dati interrogabili via Internet. Un elenco di tali basi di dati è disponibile sul sito

dell'OMPI al:
www.ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index.html.

D'altra parte, se il marchio della vostra impresa dovesse essere utilizzato in un nome di dominio, o illegittimamente utilizzato come nome di dominio da un'altra persona o impresa, potrete sempre cercare di bloccare tale violazione dei diritti della vostra impresa. Come? Per esempio, ricorrendo alla procedura amministrativa on-line per la risoluzione delle controversie in materia di nomi di dominio, che è gestita con notevole successo dall'OMPI (si veda il sito www.arbiter.wipo.int/domains/, in cui troverete anche un modello di ricorso, ed una raccolta delle migliaia di conflitti in materia di nome di dominio già risolti attraverso l'OMPI).

ITALIA: Per sapere se un determinato marchio è già protetto è spesso necessario effettuare una ricerca di anteriorità, che evidenzierà tutti i marchi in vigore in Italia. D'altra parte, se il marchio della vostra impresa dovesse essere utilizzato in un nome di dominio, o illegittimamente utilizzato come nome di dominio da un'altra persona o impresa, potrete sempre cercare di bloccare tale violazione dei

diritti.

Come? Ricorrendo alla Registration Authority italiana NIC - le cui attività sono svolte dall'Istituto Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche – competente in tema di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain it (ISO 3166) ovvero con l'aiuto di prestatori di servizio di risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), che sono stati accreditati nel Registro per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it".

E', altresì, possibile ricorrere alla procedura amministrativa on-line per la risoluzione delle controversie in materia di nomi di dominio, che è gestita dall'OMPI (nel sito www.arbiter.wipo.int/domains/ è disponibile anche un modello di ricorso e la raccolta delle migliaia di conflitti in materia di nome di dominio già risolti attraverso l'OMPI).

ARGENTINA: E' consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità per verificare se esistano o meno marchi identici o confondibilmente simili a quelli che si propone di depositare.

L'amministrazione dei nomi a dominio del country code TLD.ar è affidata al Network Information Center Argentina (il titolare di un nome a dominio può essere un'azienda straniera, ma occorrerà fornire un administrative contact locale onde risolvere le questioni amministrative concernenti il nome a dominio). Attualmente, il NIC argentino non prevede ancora alcuna procedura alternativa di risoluzione delle controversie in materia di assegnazione ed uso dei nomi a dominio argentini, con la conseguenza che chiunque reputi lesi i propri diritti su un segno distintivo da un nome a dominio dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria civile ordinaria.

Caso Studio: La Serenissima

La Mastellone Hnos SA è una dei produttori di generi alimentari, leader nel settore dei prodotti a base di latte e derivati contraddistinti dal marchio La Serenissima

Nata come azienda familiare fondata da famiglia Mastellone, Mastellone Hnos SA ha iniziato a produrre mozzarelle ed altri tipi di formaggi italiani, distribuendoli nella zona di Buenos Aires.

Successivamente la Mastellone Hnos SA ha sviluppato la propria attività

commerciale - con una particolare attenzione alla qualità e innovazione - fino al punto in cui il marchio La Serenissima è diventato, nel mercato argentino, sinonimo di qualità.

La Mastellone Hnos SA è gradualmente cresciuta e aumentata in dimensioni, acquisendo una notevole visibilità, anche a livello internazionale, grazie alla sua attività di esportazione, ed è ora considerata, sia in Argentina che all'estero, come uno dei produttori leader di prodotti a base di latte.

La società esporta da più di 20 anni i propri prodotti (contraddistinti dal marchio LA SERENISIMA) in Brasile, Stati Uniti, Messico, Algeria e Cile.

Nella strategia commerciale aziendale, le esportazioni sono considerate un fattore decisivo di crescita (per questa ragione la società ha adottato una strategia basata su investimenti considerevoli in impianti industriali capaci di produrre ed esportare prodotti su larga scala).

La strategia della Mastellone Hnos SA è incentrata, quindi, non solo sulla qualità dei propri prodotti ma anche su iniziative promozionali e campagne pubblicitarie (in particolare in televisione e su riviste specializzate).

La Mastellone Hnos SA ha sviluppato una strategia basata sulla valorizzazione di brand anche

all'estero.

In particolare, a livello internazionale, la società ha depositato domande in ogni singolo Paese (la scelta di fare così è stata dettata dal fatto che l'Argentina non ha ratificato l'Accordo di Madrid Agreement ed il Protocollo di Madrid).

A parte il marchio LA SERENISSIMA, la società ha registrato altri marchi con l'Ufficio Brevetti e Marchi argentino (INPI) - e più precisamente FORTUNA, ARMONIA e CASANTO - al fine di identificare diversi tipi di prodotti.

In data 21 settembre, 2006, la Corte Civile e Commerciale Federale d'Appello di Buenos Aires, III Divisione Civile, ha confermato la decisione di primo grado nella causa Mastellone Hnos. S.A. v. Mariana Bustillo che aveva ordinato la riassegnazione al ricorrente del nome a dominio fortuna.com.ar.

In questo caso la Mastellone aveva depositato un ricorso cautelare nei confronti della Sig.ra Bustillo, deducendo che quest'ultima - essendo la titolare di più di 50 nomi a dominio, di cui molti identici a marchi appartenenti a terzi - aveva registrato il nome a dominio fortuna.com.ar in mala fede - con il fine ultimo di cederlo a titolo oneroso - e che la registrazione del nome a dominio fortuna.com.ar

costituiva un uso indebito del marchio FORTUNA).

La Sig.ra Bustillo aveva asserito che il marchio di Mastellone non sarebbe stato notorio e che il fonema FORTUNA aveva molti significati (ad.es., fortuna, il nome di una città della provincia argentina di San Luis).

La Corte d'Appello, confermando l'ordinanza di primo grado, ha stabilito che, per quanto riguardava il primo requisito del fumus boni iuris, l'attività di progettazione e vendita di pagine web svolta dalla Bustillo non la legittimava a registrare un nome a dominio identico al marchio FORTUNA di titolarità della ricorrente (registrato ed utilizzato sul mercato prima della data di registrazione del nome a dominio contestato).

Con riferimento al secondo presupposto del periculum in mora, la Corte ha ritenuto che la Mastellone aveva il diritto di farsi riassegnare il nome a dominio contestato in quanto titolare di un marchio identico e che la resistente AVEVA illecitamente impedito alla ricorrente di esercitare il proprio diritto di utilizzare e registrare il suo marchio come nome a dominio.

È possibile dare in licenza il marchio ad altre imprese?

I marchi possono essere dati in licenza. In tal caso, il titolare del marchio mantiene la proprietà del marchio ma acconsente alla sua utilizzazione da parte di altre imprese. Di solito questo avviene dietro pagamento di royalty, e l'accordo del proprietario del marchio viene stipulato attraverso un contratto di licenza. In certi tipi di contratto di licenza, il licenziante mantiene un certo grado di controllo sul licenziatario, onde assicurare il mantenimento di un determinato livello di qualità.

In pratica, le licenze di marchio sono quasi sempre concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di franchising o i contratti di licenza di altri diritti legati alla proprietà intellettuale (brevetti, know-how e fornitura delle informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un dato prodotto).

Qual è il rapporto fra marchi e accordi di franchising?

La concessione in licenza di un marchio è un elemento centrale del contratto di franchising. In genere, in tale tipo di contratti, il grado di controllo del titolare del marchio nei confronti del franchisee (cioè, colui a cui il marchio è stato licenziato) è più alto di quello previsto dai normali contratti di licenza di

marchio. Nel caso del franchising, il franchiser (cioè il titolare del marchio licenziato) consente ad un'altra persona (il franchisee) di utilizzare il suo look commerciale (il che a sua volta include marchi, know-how, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc.) nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento di un determinato corrispettivo (royalty).

Esempio: Un ristorante che offre piatti di pollo operando con il marchio NANDO'S, ha sviluppato un sistema per preparare e vendere questi prodotti in grandi quantità ed in maniera uniforme. Tale sistema comprende vari fattori che contribuiscono al successo dei ristoranti NANDO'S, fra i quali ricette e metodi per preparare pasti costituiti da un prodotto di notevole qualità, il design delle uniformi degli impiegati, dei locali e delle confezioni ed i sistemi di gestione e contabilità. NANDO'S trasferisce il proprio know-how e la propria esperienza ai suoi franchisee e mantiene il diritto di supervisionare e controllare i franchisee locali. Fondamentale componente del contratto di franchising è l'autorizzazione ed obbligo dei franchisees di utilizzare il marchio NANDO'S.

Caso studio: Taller 4

Taller 4 è una società argentina leader nel settore della stampa e della grafica.

Nata come azienda familiare negli Anni 70, negli Anni 90 Taller 4 ha intrapreso importanti modifiche strutturali al proprio modello di business, creando in primo luogo una fabbrica attorno alla quale si è poi sviluppata una rete di rivenditori che utilizzano il suo brand.

Il franchising è il pilastro principale della sua struttura produttiva, che negli anni si è ulteriormente sviluppata. Attualmente è l'agente commerciale argentino per leader del mercato internazionale come Canon (per la quale è distributrice esclusiva nel settore delle macchine fotografiche), Panasonic e Minolta.

La strategia commerciale della Taller 4 è volta a rafforzare l'immagine del proprio marchio (che gioca un ruolo decisivo nell'attuale posizione di Taller 4 nei mercati di riferimento).

Il marchio Taller 4 è registrato presso l'INPI nella classe 16.

In un giudizio di contraffazione (Menendez et al. v. Lopez) che ha coinvolto la Taller 4, la Corte d'Appello Federale della Città di Buenos Aires ha, nel 31 ottobre 2006, riconosciuto ai titolari della Taller 4 (Raul Alberto Menendez e Juan Manuel Menendez), il diritto di chiedere la cessazione dell'utilizzo dell'omonimo marchio dopo

la scadenza del relativo contratto di franchising (con il quale era stato concesso in licenza l'utilizzo del marchio in parola alla Jurigramma S.A., il precedente proprietario del negozio dove il convenuto Lopez svolgeva le proprie attività).

La Corte ha stabilito che l'utilizzo non autorizzato del marchio Taller 4 parte del nuovo proprietario del negozio in questione poteva ingenerare nei consumatori confusione per quanto concerneva l'origine dei prodotti venduti. Lopez era altresì consapevole del fatto che l'accordo di franchising per l'utilizzo del marchio era scaduto nel 1998 (gli attori avevano tentato di raggiungere un accordo con Lopez, ma le trattative erano fallite).

Lopez ha asserito di aver cessato l'utilizzo del marchio Taller 4, ma di aver successivamente legittimamente acquistato dagli attori beni contraddistinti dal marchio Taller 4 e che questi ultimi sarebbero stati a conoscenza dell'uso fatto del loro marchio da parte del convenuto prima dell'instaurazione del contenzioso, implicitamente accettando, quindi, l'uso fatto dello stesso marchio da parte del convenuto (il Giudice di primo grado aveva respinto questa difesa, stabilendo che né la legge sui marchi né la prassi commerciale impongono al detentore del marchio

l'obbligo di specificare che una singola operazione commerciale non implichi un rapporto di franchising).

La Corte d'Appello ha accolto la domanda di risarcimento dei danni, basando la propria decisione sul fatto che un marchio ben pubblicizzato e ben conosciuto dai consumatori da più di 30 anni (con un fatturato di 3 milioni di dollari nel 2000) era stato danneggiato nel caso di specie.

In particolare, la Corte ha rilevato che il convenuto aveva utilizzato il marchio per identificare il suo negozio ed offrire servizi collegati a quelli dell'ex proprietario del negozio, illecitamente conseguendo profitti dallo sfruttamento del marchio senza pagare alcuna royalty ai legittimi titolari.

Ci sono limiti alla possibilità di vendere o cedere il marchio della propria impresa ad un'altra impresa?

Un numero crescente di legislazioni ammette ormai che un marchio venga venduto o ceduto indipendentemente dall'impresa che lo possiede. Nell'ipotesi di vendita o cessione può però accadere che vi venga richiesto di depositare una copia del contratto (o di una sua parte) presso l'ufficio marchi competente.

È necessario registrare tutte le modifiche apportate ad un marchio?

Molti marchi, incluso i più famosi, sono stati modificati o adattati nel corso del tempo, in risposta all'esigenza di rinnovare l'immagine di una certa impresa, o di utilizzare nuove forme di pubblicità. Anche voi sarete dunque liberi di modificare o adattare i vostri marchi:

vi consigliamo, però, di consultare sempre l'ufficio marchi (o un consulente in proprietà industriale), per sincerarvi che una certa modificazione non esiga la presentazione di una nuova domanda, o il pagamento di determinate tasse.

5. Far rispettare il marchio

Come deve reagire la tua impresa quando il suo marchio viene utilizzato da altri senza autorizzazione?

Il compito di far rispettare un marchio grava soprattutto sul suo titolare. Spetterà dunque alla vostra impresa, in quanto titolare del marchio, scoprire le eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio.

Se ritenete che il vostro marchio sia stato violato, vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto. Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle possibili vie legali nel vostro Paese e, presumibilmente, anche nei Paesi limitrofi, in caso di contraffazione e violazione.

Vi potrà anche informare su altri possibili modi di far rispettare i vostri diritti.

Di fronte ad una violazione del vostro marchio, potrete per prima cosa mandare una lettera di diffida al presunto contraffattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il vostro marchio e quello da lui usato. Il ricorso a un avvocato specializzato in

marchi è anche qui consigliabile.

Se poi ritenete che la violazione sia stata intenzionale e se siete a conoscenza del luogo in cui è stata esercitata, potrete decidere di sfruttare l'elemento sorpresa e ottenere, per mezzo di un avvocato, che l'autorità giudiziaria o la polizia perquisisca i locali dell'impresa o della persona sospettata della violazione, procedendo in seguito ad un eventuale sequestro delle merci contraffatte.

L'autorità giudiziaria può costringere il contraffattore a comunicarvi l'identità delle persone coinvolte nella produzione e distribuzione delle merci e servizi oggetto della contraffazione ed i loro canali di distribuzione. Così come potrà anche ordinare, su vostra richiesta, che tali merci vengano distrutte o poste al di fuori dei canali di distribuzione. Di solito questo tipo di misura (che non dà luogo ad alcun obbligo di indennizzo da parte vostra), costituisce un deterrente efficace.

In molti Paesi il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni contraffatti per mezzo di misure adottate dalle autorità doganali nel momento in cui le merci in questione stanno per varcare il confine. Lo scopo di queste misure è impedire che merci contraffatte

possano essere distribuite all'interno dei confini di un Paese.

In genere questo tipo di intervento da parte delle autorità doganali comporta il pagamento di tasse, il cui importo vi potrà essere comunicato dalle autorità doganali stesse.

ITALIA: In Italia, il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003. Tale disposizione legislativa permette, infatti, il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane.

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una semplice domanda all'Agenzia delle Dogane sita a Roma, via Carucci, n. 71, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare – inviando copia semplice dei relativi certificati di registrazione – compilando altresì una c.d. “Dichiarazione di Responsabilità” e fornendo quanto più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie nonché i moduli di presentazione della domanda

di sospensione alle dogane sono disponibili all'indirizzo www.agenziadogane.it. Qualora una dogana dovesse ritenere che una merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al sequestro di essa e sarà ora automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, se lo ritiene opportuno. Il sistema risulta efficace ed i risultati ottenuti sono veramente incoraggianti.

ARGENTINA: Le Autorità argentine, peraltro, a partire dal 2004 hanno, a seguito dell'emanazione della Legge 25.986 in materia di anticontraffazione, adottato un atteggiamento maggiormente attivo riguardo a prodotti contraffatti. Gli agenti doganali ora sono autorizzati ad accertare attuali o potenziali violazioni/contraffazioni di diritti di proprietà intellettuale e possono

bloccare l'ingresso di tali beni nel Paese.

In attuazione della Legge 25.986 l'Autorità Doganale Argentina ha emanato la Risoluzione n. 2.216/07 con la quale ha creato, al proprio interno, un Registro di Diritti di Proprietà Intellettuale, il cui scopo è quello di semplificare l'individuazione e il fermo di prodotti sospetti di contraffazione/contraffatti alle frontiere argentine, prima che tali beni possano lasciare le Dogane ed essere distribuiti all'interno del Paese.

In alcuni casi potrete far efficacemente fronte ad una violazione ricorrendo a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell'arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale, più rapida e meno costosa di quella giudiziaria. Inoltre una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un'impresa con cui potreste voler far affari in futuro.

Per ulteriori informazioni sull'arbitrato e la mediazione, vi consigliamo di visitare il sito web del Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI: www.arbiter.wipo.int/center/index.html

Che cosa s'intende per contraffazione dei prodotti agroalimentari?

Per contraffazione di prodotti agroalimentari si può intendere:

- La commercializzazione di prodottirecanti, senza autorizzazione, il marchio (o altro segno distintivo) di un'altra impresa;
- La commercializzazione di prodotti recanti indicazioni di provenienza false o mendaci.

Il caso: WHISKY BLENDED

La società Italiana Agira s.r.l imbottigliava e commercializzava un prodotto con la denominazione WHISKY BLENDED che, a seguito di analisi, non era risultato conforme al disciplinare di produzione dello Scotch Whisky. Sull'etichetta era stata omessa, infatti, l'indicazione del luogo di origine, ma compariva l'immagine di un giocatore di golf in tipico abbigliamento scozzese. La Scotch Whisky Association ha chiesto, in via cautelare, che venisse ordinato il sequestro di tutte le bottiglie Whisky Blended commercializzate da Agira nonché che venisse inibita a

quest'ultima la commercializzazione del prodotto contestato.

Con provvedimento del G.D. del 3 giugno 2004 sono state rigettate integralmente tutte le domande aventi ad oggetto i prodotti Whisky Blended.

La Scotch Whisky Association ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto sostenendo che:

- la denominazione Whisky blended non era una denominazione di fantasia → blended vuol dire miscelato;
- la miscela avrebbe dovuto essere composta da Whisky, grano e malto, mentre nei prodotti di Agira non era presente Whisky, bensì bevande superalcoliche non facilmente identificabili;

L'immagine riprodotta sulla confezione evocava chiaramente un paesaggio scozzese

L'utilizzo di tale definizione appariva, quindi, certamente decettiva

Con decisione del 3 novembre 2004, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che:

- Agira, nelle proprie confezioni, non menzionava direttamente la Scozia, tuttavia, l'utilizzo di un'immagine raffigurante un paesaggio tipicamente scozzese (con annesso giocatore di golf in tipico abbigliamento scozzese) richiamava nella mente del consumatore medio la Scozia;
- la denominazione Whisky blended nella

tradizione scozzese era riservata a miscele di vari distillati, ciascuno dei quali ha da solo diritto alla denominazione di Whisky o Scotch Whisky.

In tale contesto la denominazione WHISKY BLENDED si riferiva, pertanto, alla nota bevanda alcolica scozzese

Di conseguenza, il Tribunale ha ravvisato l'illiceità dell'utilizzazione della denominazione WHISKY BLENDED da parte di AGIRA e ha accolto le richieste dei ricorrenti.

Esistono altre pubblicazioni ed altro materiale in tema di proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale, nella sezione del sito web del WIPO dedicata alle Piccole e Medie Imprese:

www.wipo.int/sme/en/

Inoltre, il WIPO pubblica mensilmente un bollettino elettronico gratuito della Divisione PMI, disponibile all'indirizzo:

www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_sme_newsletter.html

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)

Direzione:

34, chemin de Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginevra 20

Svizzera

o la Divisione PMI del WIPO:

Telefono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 338 87 60

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

sme@wipo.int

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:

www.wipo.int/sme

Sito internet:

www.wipo.int

Libreria elettronica WIPO:

www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Roma

Italia

Telefono:

+39 06 8558140

Fax:

+39 06 85351514

e-mail:

info@cacia.it

Sito internet:

www.cacia.it