

IL MARCHIO®

Il **marchio** è un qualunque [segno](#) suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'[impresa](#) da quelli delle altre.

In Italia esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del [Codice della proprietà industriale](#) ([decreto legislativo](#) n. 30 del 10 febbraio 2005).

Si distingue il marchio di fatto dal [marchio registrato](#) che, in virtù del processo di registrazione dinanzi all'[Ufficio Italiano Brevetti e Marchi](#) (UIMB), gode di una protezione rafforzata. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.

Caratteristiche

Requisiti

Il segno che si intende registrare come marchio deve avere i seguenti requisiti di tutela:

- **capacità distintiva** o **originalità** (art. 13 [Cpi](#)): deve avere carattere distintivo. Non possono pertanto essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un [prodotto](#) o un [servizio](#). Allo stesso modo, non possono essere registrate come marchio le descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del [prodotto](#) o del [servizio](#) come la sua specie, la qualità, la quantità, la destinazione, l'epoca di fabbricazione o la provenienza geografica (per indicare la quale si deve ricorrere alla [denominazione d'origine](#)). La funzione del **Marchio** infatti è quella di contraddistinguere un [prodotto](#) o un [servizio](#) offerto da un imprenditore o impresa, da quello di altri prodotti o servizi offerti da altri imprenditori o imprese. Pertanto è vietato registrare come marchio una forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, imposta dalla natura stessa del [prodotto](#) o che dia allo stesso un valore sostanziale (art. 9 [Cpi](#)). Le denominazioni generiche in lingua straniera sono tutelabili come marchi solo se la lingua non è nota in Italia (es. venne negata la registrazione del marchio *Matratzen* per materassi e simili)
- **rappresentabilità grafica** (art. 7 [Cpi](#)): il segno deve essere rappresentabile graficamente (es. disegni o parole), al fine di essere individuato con esattezza dal consumatore. In astratto, può essere anche una tonalità di colore, un suono (**marchi uditivi**) o anche una fragranza (**marchi olfattivi**)
- **novità estrinseca** (art. 12 [Cpi](#)): non deve essere stato usato in precedenza come marchio, [ditta](#) o [insegna](#) per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui se ne richiede la registrazione
- **liceità** (art. 14 [Cpi](#)): non deve essere contrario alla [legge](#), all'[ordine pubblico](#) e al [buon costume](#).

Nullità e decadenza

Il marchio è nullo:

- se manca di uno dei [requisiti](#) sopra elencati;
- se con sentenza passata in giudicato si accerta che il diritto alla registrazione spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda di registrazione.

Si possono distinguere due specie di nullità, assolute e relative. Le prime possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi dai consumatori e dalle associazioni di questi. Le seconde nullità sono invece relative, in quanto possono essere fatte valere soltanto da alcuni soggetti qualificati, in virtù della titolarità di un segno potenzialmente confusorio con quello che si intende impugnare.

Il marchio decade:

- per *volgarizzazione*, cioè se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio oppure se abbia perduto la sua capacità distintiva;
- per *illiceità sopravvenuta* cioè:
 - se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico;
 - se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del [marchio collettivo](#).
- per *non uso*, cioè se il titolare del marchio registrato non ne fa un uso effettivo entro cinque anni dalla registrazione o se ne sospende l'uso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo;

Tipo di consumatore

Nella legislazione non si fa riferimento ad un consumatore né attento né sprovveduto, ma ad un **consumatore medio** di un dato settore, che sia "normalmente informato" e "ragionevolmente avveduto".

La definizione del consumatore di riferimento è indispensabile in quanto nelle eventuali cause di [contraffazione](#), il giudice si troverà a decidere se un marchio, rispetto ad un altro, può ingenerare un rischio di:

- **confusione**, dove il consumatore viene ingannato sulla provenienza del prodotto/servizio, credendolo di qualità e di provenienza del titolare, quando in realtà è del contraffattore
- **associazione**, dove il consumatore può pensare ad un legame di qualità, provenienza, ecc.. tra il prodotto servizio del titolare, e quello del contraffattore
- **agganciamento al valore suggestivo**, dove esiste un **marchio notorio**, e il contraffattore, utilizzando un segno simile o identico, si approfitta di quella rinomanza per trarne un **indebito vantaggio**, o recare **pregiudizio** al vero titolare, in quanto il consumatore verrebbe mosso verso un prodotto/servizio poiché incentivato dal quel marchio ingannevole (cosiddetto "decettivo").

Marchio registrato

Il **marchio registrato** è un marchio protetto giuridicamente.

A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

Marchio nazionale

La tutela giuridica del **marchio nazionale** è limitata al solo territorio italiano.

In Italia i marchi vengono registrati presso gli [UPICA](#) (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione [Ufficio Italiano Brevetti e Marchi](#), che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

Marchio comunitario

Con un'unica azione legale la tutela giuridica del **marchio comunitario** è valida per tutti i Paesi membri dell'[Unione Europea](#).

La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'[Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno](#) (UAMI), a [Alicante](#) (Spagna).

Marchio internazionale

I titolari di un **marchio nazionale** possono estenderne la tutela nei [Paesi europei ed extraeuropei](#) che aderiscono a due accordi internazionali (l'[Accordo di Madrid](#) e il [Protocollo di Madrid](#)) depositando una domanda di **marchio internazionale**.

La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda nella sede del [WIPO](#) di [Ginevra](#), nella quale si indicherà il marchio, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, e nazioni in cui si vuole tutelare il marchio; l'ufficio girerà queste domande ai singoli uffici nazionali e, salvo opposizione entro dodici mesi, il marchio si considererà registrato in tutti i Paesi indicati (salvo, appunto, in quelli in cui sorgano procedure di opposizione).

Se con il [marchio comunitario](#) (sovranaZIONALE) grazie ad unica procedura si otteneva un singolo marchio registrato valido per tutti i Paesi dell'[Unione Europea](#), con questa unica procedura il titolare si ritroverà con un fascio di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese indicato nella domanda.

Simboli

In [Italia](#) non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati. L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (poiché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro).

La legge vieta quindi l'utilizzo del simbolo ® accanto ad un marchio non registrato.

Non è possibile apporre il simbolo ® nel periodo di tempo che intercorre tra il deposito di domanda di registrazione e l'avvenuta registrazione (sebbene la tutela del segno inizi con il deposito della domanda). In attesa dell'effettiva registrazione però è possibile accostare al marchio la **D** di **marchio depositato**, oppure il simbolo ™ (dall'inglese *Trade Mark*).

Tipologie di marchio

Oltre al [marchio registrato](#) la legislazione italiana e internazionale individuano altre tipologie di marchi:

Marchio di fatto

Il **marchio di fatto** è un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela. Per essere protetto infatti il marchio di fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di segno distintivo presso il pubblico).

Tutelabile è sia il marchio **celebre** (conosciuto dalla pluralità dei consumatori), sia quello che gode di una **notorietà relativa** (conosciuto soltanto da una parte dei consumatori, solitamente quella cui il marchio si rivolge); spesso quest'ultima è legata ad un particolare territorio (**notorietà locale**), ed il marchio è conseguentemente tutelato solamente entro quei confini.

L'ordinamento italiano accorda ai marchi di fatto una protezione più debole di quella dei marchi registrati, e lo stesso vale per le convenzioni internazionali e i marchi comunitari, che non li considerano. La disciplina del marchio di fatto è rinvenibile negli art. 1 e 2 del [Codice di proprietà industriale](#), dove è inquadrato come titolo di [proprietà intellettuale](#); ma la tutela è però ricondotta all'art. 2598 del [Codice civile](#) ("atti di concorrenza sleale"), che sancisce come il titolare di un marchio di fatto possa impedire a terzi di utilizzare un segno simile o identico al suo per prodotti/servizi identici o affini, se questo rischia di creare confusione nel consumatore, ma non tutela il titolare da altre minacce, come l'indebito sfruttamento del valore suggestivo del marchio (tutela invece garantita ai marchi registrati).

Inoltre, il marchio [decade](#) se il suo uso viene interrotto così a lungo da far cessare il suo ricordo nei consumatori (in quanto verrebbero a cessare le fattispecie costitutive del marchio di fatto, cioè proprio uso e notorietà), oppure quando si "volgarizza" (perdendo così la sua funzione distintiva).

Marchio forte e marchio debole

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.

- È un **marchio forte** quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce).

es. [Rolex](#) (orologi), *Strega* (liquore)

- È, invece, un **marchio debole** quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (*Benagol, Golasan, Momendol, No gas*), in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (*La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione, ecc.*).

Affine a questa divisione vi è quella in marchi di fantasia (tipicamente forti) ed espressivi (tipicamente deboli)

- È un **marchio di fantasia** quello che identifica un prodotto con l'uso di termini privi di valore semantico

es. [Adidas](#)

- È un **marchio espressivo** quelli che richiama il prodotto identificandone caratteristiche, destinazione, etc.

es. *Benagol*

Marchio individuale e marchio collettivo

- Il **marchio individuale** ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
- Il **marchio collettivo**, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Di solito il "marchio collettivo" è chiesto da enti e/o associazioni per dare certezza alla provenienza e garanzia alla qualità. L'uso non può essere limitato ad operatori affini all'attività non economica, ma deve essere ceduto nel rispetto del regolamento di utilizzo, allegato alla richiesta di protezione, prodotta dall'ente o associazione nella fase della prima registrazione.

es. [Vero Cuoio Italiano](#), marchio collettivo gestito dal *consorzio Vero Cuoio Italiano* formato da 12 concerie della provincia di [Pisa](#).

es. [Pura Lana Vergine](#), marchio collettivo gestito dalla società australiana [Woolmark Company](#).

es. [Istituto per il marchio di qualità](#) (IMQ), marchio collettivo italiano di conformità e controllo per prodotti elettrici.

Marchio di fabbrica e marchio di commercio

Il codice civile distingue tra il **marchio di fabbrica** apposto dal produttore e il **marchio di commercio** apposto dal rivenditore del prodotto. Il marchio di fabbrica viene apposto da colui che costruisce il prodotto. Il marchio di commercio, invece, viene apposto da colui che fa circolare il prodotto.

Marchio di qualità

Un **marchio di qualità** ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. Qui di seguito sono elencati i principali **marchi di qualità**:

Marchio CE

Il [Marchio CE](#), o più correttamente **marcatatura CE**, attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le [Direttive comunitarie](#) ad esso applicabili.

Marchio di origine (Ue)

L'[Unione europea](#) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari ha creato con il [Regolamento CEE](#) n. 2081/92 i seguenti marchi:

- **DOP - [Denominazione di origine protetta](#)** (*PDO - Protected Designation of Origin*), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata.

es. di prodotti DOP: [prosciutto di Parma](#), [pecorino Sardo](#), [mozzarella di bufala campana](#)

- **IGP - [Indicazione geografica protetta](#)** (*PGI - Protected Geographical Indication*), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata.

es. di prodotti IGP: [lardo di Colonnata](#), [pomodoro di Pachino](#)

- **STG - [Specialità tradizionale garantita](#)** (*TSG - Traditional Speciality Guaranteed*), ha il compito di valorizzare una composizione tradizionale del prodotto o un metodo di produzione tradizionale, ma non fa riferimento ad un'origine.

es. di prodotti STG: [mozzarella](#)

Questa categoria di marchi non deve essere registrata, ma la tutela deriva da apposite leggi.

Curiosità: l'[Italia](#) attualmente vanta il primato europeo tra i prodotti **DOP**, **IGP** e **STG**.

Questo sistema di tutela introdotto dalla legislazione europea nel [1992](#) è molto simile ad alcuni sistemi già presenti in alcuni stati europei: in [Italia](#) dal [1963](#) è in vigore la **Denominazione di origine controllata (DOC)**, in [Francia](#) esiste l'**Appellation d'origine contrôlée (AOC)**, in Spagna la **Denominación de origen**.

Marchio di origine (It)

Denominazione di origine controllata è un sistema di certificazione nazionale della qualità di prodotti agroalimentari. In seguito all'entrata in vigore nel [1992](#) dei marchi DOP, IGP e STG questo sistema di certificazione è stato utilizzato esclusivamente per contraddistinguere i vini di qualità:

- **[Vini a denominazione d'origine controllata e garantita](#)**, il marchio **DOCG** indica il particolare pregio qualitativo di alcuni vini **DOC** di notorietà nazionale ed internazionale. Per la certificazione DOCG sono richiesti requisiti tra i quali l'imbottigliamento nella zona di produzione e in recipienti di capacità inferiore a cinque litri

es. [Chianti](#), [Franciacorta spumante](#)

- **[Vini a denominazione d'origine controllata](#)**, il marchio **DOC** indica vini di qualità originari di zone limitate richiamate nel nome del vino. Le caratteristiche enochemiche (estratto secco, acidità totale,...) ed organolettiche (colore, odore, sapore) devono rispettare precisi requisiti fissati dai [Disciplinari di produzione](#)

es. [Dolcetto d'Alba](#), [Sangiovese di Romagna](#)

Ad un livello inferiore rispetto ai **vini DOCG e DOC** si posizionano i **Vini ad indicazione geografica tipica**, il marchio **IGT** indica **vini da tavola** di qualità prodotti in aree generalmente ampie. I requisiti sono meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC.

Marchio biologico

Ne esistono di vari tipi sia *pubblici* come il marchio **Agricoltura biologica** sia marchi *privati*. Questi ultimi indicano il rispetto del regolamento comunitario oppure l'adozione di norme più restrittive.

- **Agricoltura biologica**, è un marchio regolato dal [regolamento CEE n.2092/91](#). Può essere apposto volontariamente dai produttori di prodotti sottoposti a un controllo e risultati composti da ingredienti di cui almeno il 95% ottenuti con il [metodo biologico](#).

Tra i marchi *privati*:

- **garanziaAIAB Italia** dell'[Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica](#)
- **ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale)**
- **Garanzia Biologico Amab**, dell'[Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica](#)
- **Controllo Biologico**, del [Consorzio per il Controllo dei prodotti biologici](#)
- **Bioagricert**
- **Biocertitalia**
- **Demeter**

Trasferimento del marchio

Il **marchio** può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

Cessione

Con la [cessione](#) il titolare del marchio trasferisce sia la titolarità sia l'esercizio del marchio ad un altro soggetto.

Licenza

Con la **licenza** ([licensing](#)) il titolare del marchio concede ad un terzo il diritto di uso del marchio stesso, di norma per un periodo annuale con possibilità di rinnovo.

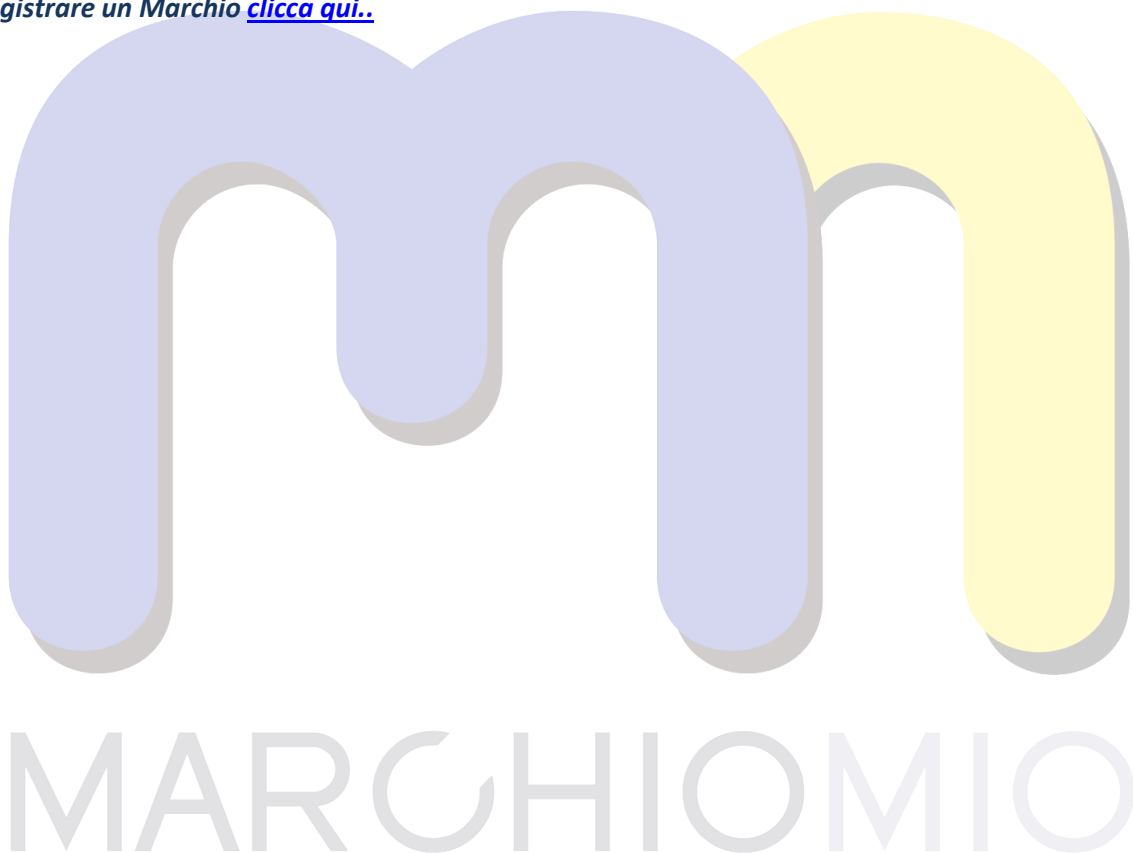
Di norma i contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare sia la qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio, sia la strategia di business, in modo tale da poter valutare l'efficacia del licenziante nel promuovere il marchio.

Le licenze a differenza del trasferimento del marchio non trasferiscono la titolarità del diritto. Esistono licenze esclusive e licenze non esclusive(...)

Merchandising

Il **merchandising** di un marchio consiste nello sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato. Si distinguono diverse categorie di merchandising, tra cui il corporate merchandising, avente ad oggetto lo sfruttamento di un marchio, e il character merchandising, che invece sfrutta l'immagine di una persona o un personaggio di invenzione. Il merchandising, oltre che un contratto atipico costituisce una modalità del marketing di un determinato prodotto. L'efficacia del merchandising è direttamente legata alla notorietà del brand che si utilizza. Il **merchandising** può realizzarsi producendo internamente o in [outsourcing](#) i prodotti sui quali apporre il marchio e provvedendo alla loro [distribuzione](#) direttamente o tramite intermediari. In questa seconda ipotesi si può ricorrere al [licensing](#).

Per registrare un Marchio [clicca qui.](#)



MarchioMio.com – Salute Market Srl V.le PierMaria Rossi 2/C – 43100 Parma (PR) Italia

tel. +39 0521 1811800 fax. +39 05211811434 mail. info@marchiomio.com