

## Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.

Scritto da Erik Tornaboni  
Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

### *1 – Distinzioni.*

Il marchio costituisce il segno distintivo che contraddistingue i beni o i servizi prodotti o venduti dall'imprenditore; di fatto, il simbolo identificativo dell'impresa stessa.

La normativa in materia è relativamente ampia, distinguendosi diverse tipologie di marchio evolute nel tempo e ricondotte a tre grandi distinzioni di massima: marchio nazionale, internazionale e comunitario.

Incentrando questa analisi con esplicito riferimento al primo ambito, la disciplina è data dal Codice Civile, mediante il disposto degli artt. 2659 – 2674, nonché dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (in appresso "Codice della proprietà industriale"), che ha ampliato la regolamentazione della materia all'interno degli artt. 7 – 30.

Tra le sottodistinzioni, rileva in particolar modo la differenziazione operata tra marchio "individuale" e marchio "collettivo": nel primo caso, titolare del marchio è il singolo soggetto avente diritto alla registrazione, laddove, nella seconda ipotesi, il titolare del marchio collettivo è un soggetto plurimo, nella maggior parte dei casi un consorzio di produttori, che opera garantendo l'origine dei prodotti o dei servizi venduti, la loro natura e, soprattutto, la qualità degli stessi.

Il marchio collettivo può, di conseguenza, essere utilizzato da ogni singolo appartenente al consorzio, dietro l'impegnativa a garantire, nella commercializzazione dei loro prodotti o servizi, quelle garanzie di qualità e caratteristiche rappresentate dal marchio collettivo stesso.

Altre sottodistinzioni sono date dalla differenziazione tra marchio "di prodotto", a cui si rimanda il marchio di fabbrica (apposto dall'imprenditore che realizza materialmente il prodotto) e il marchio di commercio (apposto da colui che commercializza detto prodotto e che non può in nessun caso sostituire od occultare il marchio di fabbrica) e il marchio "di servizio", che identifica appunto imprese di servizio (quali trasporti, pubblicità, comunicazioni, etc.).

## Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.

Scritto da Erik Tornaboni

Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

Il marchio può essere poi contraddistinto in base al contenuto: denominativo (costituito da parole), figurativo (costituito da figure), misto; oppure, marchio semplice e complesso, a seconda degli elementi che lo compongono.

Opera infine la distinzione tra “generale” e “speciale”: ad esempio, laddove Audi è un marchio generale, Audi A8 costituisce invece marchio speciale.

### 2 – Registrazione.

□

#### 2.1 – Oggetto.

Più specificatamente, un'altra differenziazione è data dalla registrazione: ai sensi dell'art. 7 del Codice della proprietà industriale, *“possono essere 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”* .

Stemmi, simboli ed emblemi nazionali o comunque di interesse pubblico non possono essere oggetto di registrazione (art. 10 Codice di proprietà industriale), così come i ritratti di persone se non vi è il loro diretto consenso o dei loro eredi in caso di morte, fino al quarto grado.

### 2.2 – Requisiti di validità.

Proseguendo nell'ordine delle norme di cui al Codice di proprietà industriale, negli artt. 12, 13 e 14 sono indicati i requisiti cardine affinché il marchio possa essere validamente registrato.

Innanzitutto, esso deve possedere la caratteristica dell'*originalità* e della *novità* (art. 12), dovendo indicare senza analogie o ambiguità il prodotto o i servizi che l'impresa produce o commercializza, differenziando gli stessi da quelli di altre imprese. È inevitabile, pertanto, che il marchio deve suscitare nel destinatario consumatore la certezza della derivazione dello stesso e le qualità dei prodotti o servizi che richiama, non inducendolo in errore o in confusione, ad esempio, per eccessiva genericità (art. 13). Su quest'ultimo punto, tuttavia, va precisato che l'imprenditore è autorizzato a richiamare un segno o una denominazione generica se, tuttavia, apponga ad esso aggiunte o modifiche atte a differenziare il nuovo marchio, sulla base di un presupposto di interesse ad essere correlato ad una preesistente denominazione, ad esempio per motivi commerciali.

Richiamando ancora l'art. 12, eccettuata l'ovvia incompatibilità dei segni o marchi registrati in data anteriore, non sono ritenuti nuovi, e quindi anch'essi non suscettibili di registrazione, quelli divenuti di uso comune nel linguaggio o negli usi costanti del commercio: più specificatamente quei segni che *“siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini”*. Come già sopra accennato riguardo il rischio di confusione con altri marchi preesistenti, molto chiara è poi la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, che con sentenza n. 425 del 22 giugno 2000, ha precisato che detto rischio può consistere in un pericolo di “associazione” nel caso in cui il pubblico, anche qualora comprendesse che il marchio imitante non è corrispondente a quello a cui è ispirato, possa comunque ritenere che esso abbia rapporti col medesimo, magari di natura commerciale se non già contrattuale.

Sempre con riferimento al requisito della novità, sono opportune due osservazioni più specifiche: la prima è data dall'art. 12, comma secondo, per il quale, in relazione a marchi già registrati, *“non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'art. 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità”*; la seconda, invece, concerne la convalida di un marchio assimilabile ad uno preesistente, ammissibile, ai sensi dell'art. 28, se il titolare abbia tollerato nei cinque anni successivi, essendone consapevole, l'uso di quello posteriore registrato.

## Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.

Scritto da Erik Tornaboni

Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

Altro fondamentale requisito, oltre all'originalità e novità, è la *liceità*. Dal disposto di cui all'art. 14, non possono costituire oggetto di registrazione segni contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume, segni idonei a trarre in inganno riguardo origine geografica, natura e qualità dei prodotti, nonché segni il cui uso costituirebbe una chiara violazione dell'altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altri diritti esclusivi facenti capo a soggetti terzi.

È facile comprendere l'importanza di tale requisito se si osserva il suo riscontro in sede giudiziale, laddove, vertente una controversia sul punto, la nullità per contrasto con i parametri legislativi di liceità è rilevabile d'ufficio dal giudice, in considerazione della connessa tutela degli interessi della collettività (in tal senso, *Tribunale di Bari, 12 luglio 2007*).

### 2.3 – Rapporti con il Web: domain names.

Sono opportuni alcuni cenni con riferimento alla Rete, laddove i nomi di dominio assurgendo a segni distintivi dell'impresa, risultano, come espressamente sancisce il Regolamento CE 733/2002, *“parte integrante dell'infrastruttura di internet”*, svolgendo essi, sempre di più in un'ottica di Mercato Globale, un ruolo principale nella *“interoperabilità del World Wide Web”*

La normativa italiana già nel Codice della proprietà industriale aveva recepito l'importanza della problematica, prevedendo all'interno dell'art. 22 il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale un segno nonché un dominio internet associabile a terzi soggetti titolari di altro marchio.

In giurisprudenza è stato altresì specificato che la pratica illecita di confusione, denominata *“domain grabbing”*, consistente nel registrare presso la Naming Authority il marchio altrui come nome di dominio, è assolutamente configurabile come atto di contraffazione vero e proprio, *“censurabile ai sensi dell'art. 22 del Codice della proprietà industriale anche in quanto attività idonea a precludere al titolare del marchio l'utilizzo in internet come ulteriore segno distintivo”*

(così,

*Tribunale di Milano, 20 febbraio 2009*

## **Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.**

Scritto da Erik Tornaboni

Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

).

### *3 – Aspetti pratici della registrazione.*

#### *3.1 – Modalità di presentazione della richiesta.*

La domanda viene depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma presso il Ministero dello sviluppo economico o, in alternativa, presso la locale sede della Camera di Commercio che provvederà ad inoltrare la richiesta direttamente all'Ufficio.

Il marchio, come detto in precedenza può avere ad oggetto parole, segni o essere misto: nel primo caso l'Ufficio ne consentirà, una volta registrato, l'uso delle stesse con qualsiasi riferimento grafico, cosa che, come facilmente comprensibile, non può avvenire nella seconda ipotesi, ove deve essere presente il medesimo abbinamento di parole e grafica; nella terza fattispecie, infine, la tutela riguarderà solo il logo depositato.

Analogo ragionamento per quanto concerne il deposito di marchi a colori o in bianco e nero.

La richiesta deve riguardare un solo marchio, non ammettendosi domande cumulative, deve contenere un campione dello stesso nonché l'indicazione del genere di prodotti o servizi che lo stesso è destinato a rappresentare, con possibilità di scelta per quanto riguarda l'efficacia territoriale: è possibile infatti scegliere che lo stesso spieghi i propri effetti solo sul territorio nazionale, in ambito comunitario (ricomprendendosi in automatico nuovi Paesi al loro ingresso nell'Unione Europea) o in area internazionale, fermo restando la possibilità, a discrezione del titolare, di scegliere il deposito del marchio in Stati esteri.

## Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.

Scritto da Erik Tornaboni  
Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

L'Ufficio, ricevuta la documentazione, provvederà a concedere o meno la registrazione sulla base dell'osservanza del marchio proposto ai requisiti e alle regole, codicistiche e legislative precedentemente analizzate, in particolar modo per quanto riferito alle cause di nullità.

### 3.2 – Effetti della registrazione.

Gli effetti decorrono dalla data di deposito della domanda con riguardo all'intero territorio nazionale; essi hanno durata decennale, rinnovabile senza limitazioni.

Va specificato altresì che, il mancato uso dello stesso per cinque anni consecutivi (non solo dalla registrazione), comporta la decadenza dal diritto, prevista anche in via parziale se riguarda solo alcuni dei prodotti o servizi a cui fa riferimento, ovviamente sempre che non venga dimostrato che il mancato sia derivato da un giustificato e legittimo motivo specifico.

A riguardo, è opportuno specificare che tale asserzione è riferibile solo alle ipotesi di marchio registrato, in considerazione che *“in materia di marchio di fatto non vi è una norma analoga a quella del marchio registrato che prevede la decadenza dei diritti relativi a causa del mancato uso per un quinquennio. Infatti, la diversità dei presupposti fra marchio di fatto e marchio di diritto non consente un'estensione analogica della norma (...) inoltre, nel caso di marchio di fatto il non uso integra il fatto estintivo a condizione che sia venuta meno la notorietà.”*

(  
Tribunale di Bari, Sez. IV, 15 maggio 2009  
).

Con la registrazione il titolare ha diritto, come disposto dall'art. 20 del Codice della proprietà industriale, a fare uso esclusivo del marchio, potendone vietare a terzi l'uso, nello svolgimento della loro attività economica, di segni identici o simili ad esso per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui è stato registrato, se a causa della somiglianza vi possa essere confusione nel pubblico o rischio di associazione.

### 4 – Circolazione del marchio.

#### 4.1 – Licenza di marchio.

Ai sensi dell'art. 23 del più volte sopracitato Codice, è ammessa in capo al titolare la possibilità di trasferire a terzi la facoltà di poterne fare un uso limitato nel tempo, sia in via esclusiva che affiancata al titolare, che in forma totale o parziale, riguardo cioè tutti i prodotti o servizi ad esso correlati o, nel secondo caso, con riferimento ad alcune categorie dei medesimi.

Ancora, è possibile prevedere una licenza d'uso valevole su tutto il territorio nazionale come su alcune regioni o aree delimitate di esso.

Comune è l'uso non esclusivo della licenza, che può essere concessa *“a condizione che (...) il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari”*

#### 4.2 – Il merchandising. Cenni.

## **Il marchio. Principali tratti giuridici e normativi.**

Scritto da Erik Tornaboni

Mercoledì 22 Giugno 2011 17:47 -

---

Con il contratto di merchandising, il titolare consente, e concede, l'uso del marchio al fine di pubblicizzare e vendere un prodotto o servizio diverso dal proprio; questa opzione realizzerebbe comunque l'interesse del licenziatario, il quale avvalendosi della notorietà del marchio concessogli può ottenere forti agevolazioni nella commercializzazione dei propri prodotti.

È lasciata, in tali casi, la facoltà al titolare del brand di verificare regolarmente le tipologie d'uso del marchio, al fine che le stesse non possano in qualche modo ledere il prestigio legato al marchio dato in concessione, danneggiando l'impresa titolare dello stesso.