



**I MARCHI:  
come e quando utilizzarli  
correttamente anche sulla rete**

**Dott. Faggioli Federico  
Bologna, 22 settembre 2011**



COME → QUANDO?  
QUANDO → COME?





# QUANDO?

## COSTRUIRE L'IMMAGINE DELL'IMPRESA



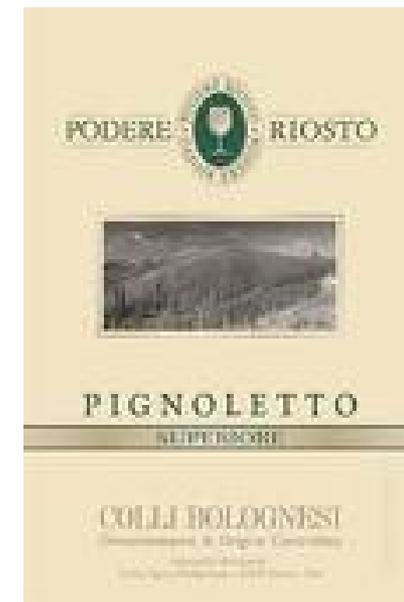
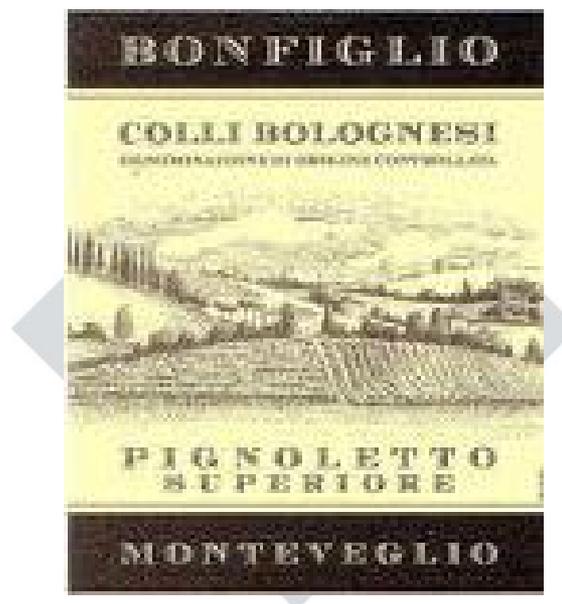


# QUANDO?





# QUANDO?





# QUANDO?



**LG**



**PHILIPS**



**SONY**



**SHARP**



# QUANDO?

Il marchio è dunque lo strumento principe per poter accedere al mercato per trasmettere i propri valori per

**ESISTERE**

QUANDO?:

**SEMPRE!!**



# COME?

RICASOLI



Registrazione IT 0001110570

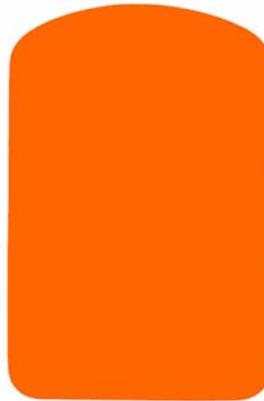


Registrazione CTM 8871709

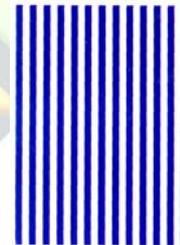


Registrazione CTM 0887023

Registrazione CTM 0969260



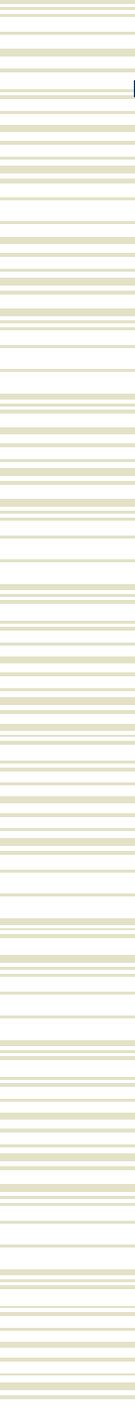
Registrazione CTM 1292705



Registrazione CTM 1018779

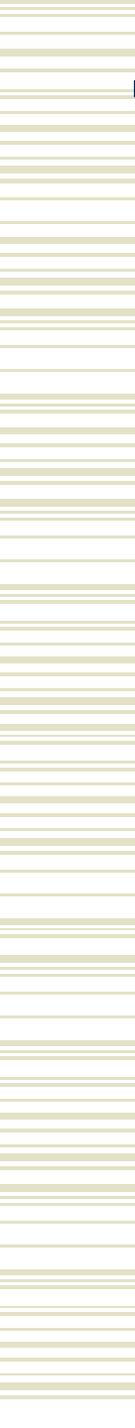


Registrazione CTM 0843130



# COME?

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente ...  
... purché siano atti a distinguere  
i prodotti o servizi  
di un'impresa da quelli di altre imprese



# COME?



**Novità (art.12)**

**Capacità distintiva (art.13)**

**Liceità (art.14)**



# COME?

## NOVITÀ

Non sono nuovi i segni che  
sono identici o simili ad

un marchio  
precedente

un segno già noto  
come marchio

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



principio dell'unitarietà dei  
segni distintivi

COME?

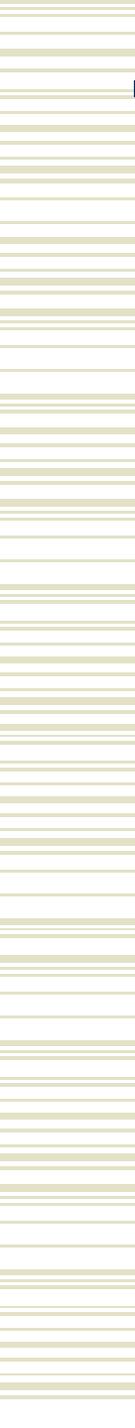
Ricerca di anteriorità

tra i marchi

tra denominazioni sociali +  
nomi a domino

denominativi

figurativi



# COME?



## CAPACITÀ DISTINTIVA

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

- denominazioni generiche di prodotti o servizi
- Esempio: “PASTA” per Pasta (marchio nullo)

- indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

Esempio: “GRANO DURO” per una pasta con tali caratteristiche



# COME?

## LECEITÀ

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:

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



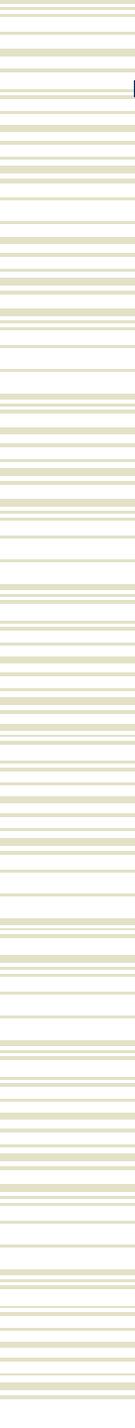
sì!! IT n. 1015169



sì!! CTM n. 005214804

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

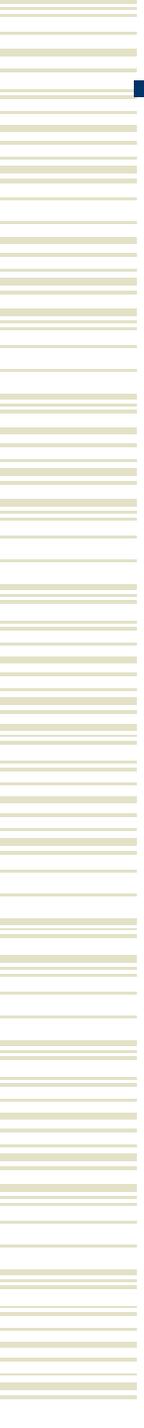
C: i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;



COME?



Scelta  
+  
Protezione del marchio



# COME?



## Per quali prodotti o servizi depositiamo il marchio?

Classificazione merceologica internazionale:





# COME?

## LISTA DELLE CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI

### PRODOTTI

#### **Classe 1**

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come pure all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo; materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi destinati all'industria.

#### **Classe 2**

Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

#### **Classe 3**

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

#### **Classe 4**

Oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini per l'illuminazione.

#### **Classe 5**

Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

#### **Classe 6**

Metalli comuni e loro leghe, materiali da costruzione metallici, costruzioni trasportabili metalliche, materiali metallici per ferrovie, cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici, casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.

#### **Classe 7**

Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli diversi da quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.

#### **Classe 8**

Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.

#### **Classe 9**

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, la distribuzione, la trasformazione, l'accumulazione, la regolazione o il controllo della elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici; corredo per il trattamento dell'informazione e degli elaboratori elettronici; estintori.

#### **Classe 10**

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali, articoli ortopedici; materiali di sutura.

#### **Classe 11**

Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

#### **Classe 12**

Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

#### **Classe 13**

Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

#### **Classe 14**

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

#### **Classe 15**

Strumenti musicali.

#### **Classe 16**

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non comprese in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per

l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici; clichés.

#### **Classe 17**

Caucciù, gutta-perca, gomma, amianto, mica, e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

#### **Classe 18**

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

#### **Classe 19**

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

#### **Classe 20**

Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

#### **Classe 21**

Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da ostruzione); vetreria, porcellana a maiolica non comprese in altre classi.

#### **Classe 22**

Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura e riempimento (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.

#### **Classe 23**

Fili per uso tessile.

#### **Classe 24**

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copripavoli.

#### **Classe 25**

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

#### **Classe 26**

Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

#### **Classe 27**

Tappeti, zerbini, stuoie e materiali per tappeti, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie da pareti (non tessuti).

#### **Classe 28**

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

#### **Classe 29**

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

#### **Classe 30**

Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

#### **Classe 31**

Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

#### **Classe 32**

Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

#### **Classe 33**

Bevande alcoliche (tranne le birre)

#### **Classe 34**

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.



# COME?

## *SERVIZI*

### **Classe 35**

Publicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

### **Classe 36**

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

### **Classe 37**

Costruzioni edili; riparazioni; servizi d'installazione.

### **Classe 38**

Telecomunicazioni.

### **Classe 39**

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

### **Classe 40**

Trattamento di materiali.

### **Classe 41**

Educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali.

### **Classe 42**

Servizi scientifici e tecnologici come i servizi di ricerca e progettazione relativi a ciò; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

### **Classe 43**

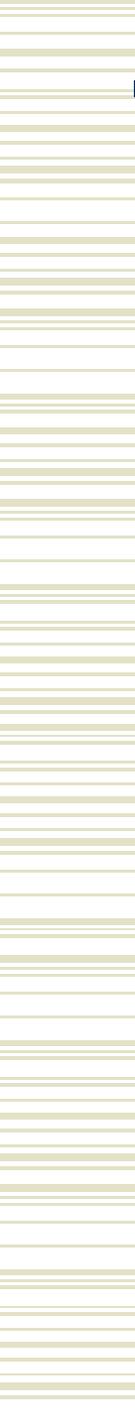
Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

### **Classe 44**

Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per uomini ed animali; servizi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura.

### **Classe 45**

Servizi legali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di persone; servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni individuali.



# COME?



**Dipende dai territori di interesse**

◆ **DEPOSITI NAZIONALI**

◆ **DEPOSITI ATTRAVERSO CONVENZIONI INTERNAZIONALI**

# COME?

- ✓ **MARCHIO COMUNITARIO:**

Marchio Unitario per 27 Stati



- ✓ **MARCHIO INTERNAZIONALE:**

Fascio di Marchi Nazionali



**In assenza di convenzioni è sempre possibile depositare un marchio  
NAZIONALE ESTERO**



# COME?

## REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MARCHI

STATI ADERENTI  
ACCORDO E PROTOCOLLO DI MADRID

### Area Europea

- Austria
- Benelux  
(Belgio,  
Olanda,  
Lussemburgo)
- Cipro,
- Danimarca
- Francia
- Monaco
- Finlandia
- Germania
- Gran Bretagna
- Grecia
- Liechtenstein
- Irlanda
- Islanda
- Italia
- San Marino
- Norvegia
- Portogallo
- Spagna
- Svizzera
- Svezia
- Unione  
Europea (25  
Paesi)

### Area Est Europa ed ex URSS

- Albania
- Armenia
- Azerbaijan
- Bielorussia
- Bosnia  
Erzegovina
- Bulgaria
- Rep. Ceca
- Croazia
- Estonia
- Georgia
- Lettonia
- Kazakistan
- Kirgizstan
- Lituania
- Macedonia
- Moldavia
- Polonia
- Romania
- Fed. Russa
- Rep. Slovacca
- Slovenia
- Tajikistan
- Turkmenistan
- Ucraina

- Ungheria
- Uzbekistan
- Serbia  
Montenegro

### Area Asiatica

- Cina
- Giappone
- Rep. Pop. Corea
- Corea del Sud
- Butan
- Iran
- Mongolia
- Singapore
- Siria
- Turchia
- Vietnam

### Oceania

- Australia

### Area Africana

- Algeria
- Egitto
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Marocco
- Mozambico
- Namibia
- Sierra Leone
- Sudan
- Swaziland
- Zambia

### Area Caraibica

- Antigua e  
Barbuda
- Cuba

### America

- Stati Uniti



# LA RETE

- ◆ contrapposizione tra la globalità della rete world wide web ed il principio di territorialità che regge la disciplina dei segni distintivi.
  1. il problema di determinare la giurisdizione;
  2. il problema di stabilire se la semplice visibilità su Internet concreti una contraffazione di marchio o meno.



# LA RETE

**TM**

Trade Mark

Segno distintivo in generale,  
anche non depositato/registrato

**®**

Registered  
M.R.

Marca Registrata

Marchio registrato



# LA RETE

## ◆ Intellectual Property

All intellectual property on the Website (except for User Generated Content) is owned by NIKE or its licensors, which includes materials protected by copyright, trademark, or patent laws. All trademarks, service marks and trade names (e.g., the NIKE name, the Swoosh design and the Basketball Player Silhouette (Jumpman) design) are trademarks or registered trademarks of NIKE. All content on the Website (except for User Generated Content), including but not limited to text, software, scripts, code, designs, graphics, photos, sounds, music, videos, applications, interactive features and all other content ("Content") is a collective work under the United States and other copyright laws and is the proprietary property of NIKE; All rights reserved.



# LA RETE

## Sorveglianza del marchio all'interno di siti Internet

- ◆ “Sorvegliare” il proprio marchio in Internet significa altresì monitorare la rete allo scopo conoscere ogniqualvolta il proprio marchio (o un marchio simile) appare all'interno di un sito o come metatag (i metatag sono parole chiavi, codificate nel linguaggio html e non immediatamente visibili sulla pagina web, che i motori di ricerca possono utilizzare per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete). Lo scopo è evidente: far fronte con tempestività ad usi illeciti del proprio marchio.



# LA RETE

- ◆ Il marchio sorvegliato (in particolare il marchio dotato di notorietà o famoso) può inoltre essere utilizzato preceduto dalla parola “tipo” o “modello” o simili (es: borsa tipo Gucci) allo scopo principale di ottenere maggiori accessi al sito. In tal caso non si ha una vera e propria contraffazione di marchio (è esclusa infatti la confondibilità) bensì comunque un illecito sotto il profilo della concorrenza sleale per appropriazione di pregi (art. 2598 n. 2 c.c.): il riferimento esplicito ad un marchio altrui, difatti, crea un “effetto traino” dovuto alla sua rinomanza.
- ◆ Altre volte la segnalazione dell’uso del proprio marchio in Internet consente di scoprire flussi di merce originale che avvengono però al di fuori della rete ufficiale di vendita spesso in violazione di contratti di distribuzione.



STUDIO TORTA S.R.L.

FINE

Grazie per l'attenzione