

Segni distintivi

- Ditta (2563)
- Insegna (2568)
- Marchio (2569 + c.p.i.)

Principio

- Diritti di proprietà industriale (art. 2 c.p.i.)
 - Titolati (solo ciò che è brevettato o registrato)
 - Non titolati (protezione solo nei casi di legge)
 - Include nome a dominio (per unitarietà dei segni distintivi, art. 22 c.p.i.) e marchio di fatto

Ditta

- Connessione con nome o denominazione sociale di imprenditore (2563²)
 - Ditta irregolare ha tutela solo per concorrenza sleale
 - Ditta con denominazione illegale o ingannevole non è tutelata (art. 14 c.p.i.)
 - Illegale: vs. norma imperativa di legge, buon costume, ordine pubblico
 - Ingannevole: su provenienza o qualità
- Diritto ad uso esclusivo da parte dell'imprenditore
 - Su mercato rilevante (inibitoria a uso di uguale o simile)

Ditta

- Prevalenza per primo che registra, anche senza averla usata
 - Il registrante successivo ha obbligo di diversificazione
 - Problema rilevante per società: non si dovrebbe porre (con controllo di notaio per s.d.c. e conservatore per s.d.p. regolari), ma una volta iscritte, la seconda dovrebbe modificare denominazione
- Denominazione sociale da includere nella ditta, ma non coincide con la ditta

Ditta

- Trasferibile solo insieme all'azienda (2565)
 - Fa parte di organizzazione
 - Acquirente non ha obbligo di modificare ditta derivata (2563²)
 - Tutela di avviamento, a discapito di clientela ignara
 - Ma terzi hanno possibilità di sapere, attraverso R.I.
 - E consumatore ha comunque la tutela della pubblicità ingannevole
 - Ugualmente nel caso di usufrutto e affitto di azienda, con obbligo di esercizio sotto ditta originaria (2561 s.)

Insegna

- Contraddistingue i locali dell'impresa
- Come per ditta: diritto ad uso esclusivo su mercato rilevante e impone obbligo di differenziazione al secondo utilizzatore
 - Possibile anche licenza non esclusiva (*franchising*)
- Disciplina lacunosa; di norma ci si rifà a quella del marchio, per cui c'è maggiore tutela
- Nessuna tutela se:
 - Manca capacità distintiva (originalità)
 - Illegittimità di segni grafici
 - Ingannevolezza su natura, qualità, provenienza

Marchio

- Segno distintivo più importante
- Fonti:
 - C.c.
 - C.p.i.
 - Regolamento (UE) 2017/1001 (Marchio comunitario)
 - Convenzione di Parigi (1883; marchio internazionale)

Funzione

- Protezione globale di investimento economico e segnalazione di qualità
- Possibili i licenziatari
 - Trasferimento anche senza cessione di azienda
 - Licenza
 - Esclusiva o non
 - Per prodotti simili o non (per marchi celebri...)
 - Il licenziatario deve avere qualità, natura e caratteri essenziali che il pubblico si attenderebbe dal licenziante (art. 23 c.p.i.)
 - In assenza: pratica commerciale scorretta

Qualità

- Tutelata da c.p.i. (art. 14^{2a}): decadenza di diritto del licenziante per sopravvenuta ingannevolezza se ha tollerato inganno di licenziatario
 - Naturalmente il licenziante ha interesse diretto ad evitarlo...

Tipi di marchio

- Generale
 - «Ferrari»
- Speciale
 - «Testarossa»

- Individuale
- Collettivo

- Forte
- Debole

Tipi di marchio

- In generale: necessità di poterne disporre ai sensi del diritto d'autore (valore artistico) o della tutela di proprietà industriale (disegni e modelli con capacità distintiva)
 - Segni grafici
 - Suoni (non rumori)
 - Forma del prodotto o della confezione
 - Non forma naturale o necessitata dal risultato tecnico
 - Combinazione di toni cromatici
 - No colore puro

Requisiti del marchio

- **Liceità**
 - Art. 14 c.p.i.
- **Verità**
 - Art. 11 c.p.i.; 2570 c.c.
- **Originalità**
 - Art. 13 c.p.i.
- **Novità**
 - Art. 12 c.p.i.

Liceità

- Non contrarietà a norme di legge, ordine pubblico, buon costume
- No simboli di interesse pubblico (Polizia, Carabinieri...)
- No simboli protetti da convenzioni internazionali (ONU, UE...)
- No violazione di altrui diritto d'autore
- Possibile effigie di persona famosa *con il suo consenso*; idem per nomi celebri di persone fisiche o enti: *merchandising*

Verità

- Non deve ingenerare inganno nel pubblico, in particolare su
 - Provenienza
 - Attenzione: i marchi collettivi (*diversi da DOP, IGP e simili*: cfr. Regolamento (CE) 510/2006) dati in concessione sulla base di regolamenti interni possono consistere in indicazioni geografiche, senza inibire l'uso della stessa indicazione geografica ad altri, nei limiti di correttezza professionale (art.. 11⁴ c.p.i.)
 - Natura
 - Qualità

Originalità

- Capacità distintiva del prodotto rispetto ad altri di stesso genere merceologico
 - No generico dello stesso prodotto o servizio offerto (ma altro, sì...), per evitare monopolio
 - Ma se termine straniero non noto a consumatore medio, ammissibile: «Biciclette Rad»
 - Possibili neologismi contenenti nome comune – marchio debole o parzialmente descrittivo: «Swatch», «Calzedonia»
 - Tutela solo nella parte originale
 - » Marchio forte: è slegato dalla natura merceologica del prodotto: solo modifiche radicali danno origine ad un marchio nuovo
 - Se c'è nome comune, ma capacità distintiva sopravvenuta («Word», «Windows», «Il Giornale»), possibile convalida successiva (art. 13^{2,3} c.p.i.): *secondary meaning*

Novità

- Ossia: non già registrato da altri imprenditori per
 - Prodotti identici o simili (per marchio ordinario)
 - Usati da concorrente come ditta, denominazione, nome a dominio, insegna, se può causare confusione
 - Qualunque prodotto (per marchio celebre o di rinomanza)
 - Indebito vantaggio acquisito per via della rinomanza

Assenza di un requisito...

- ...determina nullità del marchio (art. 25 c.p.i.), che non può essere dichiarata se il marchio è stato usato con tolleranza dal titolare per 5 anni (art. 28 c.p.i.)
 - Tutela del preuso, a maggiore ragione se il marchio è registrato
 - Se marchio è usato da altri prima della registrazione da parte di imprenditore diverso (marchio di fatto, diritto non titolato), il preutente ha diritto di continuare a valersene nei termini precedenti

Marchio di fatto

- Diffusione locale:
 - Inibisce altro marchio di fatto per prodotti simili o uguali su area locale
 - Coesiste con marchio registrato successivo su base locale (art. 12^{1a} c.p.i.)
- Diffusione nazionale
 - Può inibire la registrazione successiva da parte di altro imprenditore per difetto di novità (salvo il limite quinquennale per la tolleranza – art. 28 c.p.i.)

Marchio registrato

- Registrazione presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 19 c.p.i.)
 - Imprenditore
 - Capogruppo
 - Privati per rivendita
- Tutela su territorio nazionale per prodotti *identici, succedanei e affini* che in concreto hanno sbocco sulla medesima clientela

Marchio registrato

- Principio di unitarietà di segni distintivi (art. 22 c.p.i.)
 - Una volta registrato, non può essere usato da altri (per prodotti e servizi affini; ma se marchio celebre, per nulla) come ditta, denominazione, nome a dominio se c'è possibilità di confusione
- Una volta registrato in Italia, è possibile estensione internazionale della tutela
 - Marchio internazionale OMPI (Ginevra)
 - Fascio di diritti nazionali con registrazione centralizzata
- Marchio comunitario UAMI (Alicante): Reg. (UE) 2017/1001
 - Produce effetti analoghi al marchio nazionale, ma su territorio europeo
 - Non richiede una previa registrazione a livello nazionale

Marchio celebre

- Una volta registrato, non usabile da concorrenti neanche per prodotti e servizi completamente diversi
 - Se l'uso senza giusta causa (es.: senza licenza) determina all'utente benefici derivanti da rinomanza o danni al legittimo titolare

Limiti

- Il titolare del marchio registrato non può
 - Impedire a concorrente uso del proprio nome se professionalmente corretto
 - Impedire uso per segnalare integrabilità o compatibilità
 - Vietare uso per prodotti da lui stesso messi in commercio, ma in altro Paese UE (art. 5 c.p.i.: il diritto si esaurisce con la messa in commercio)

La registrazione...

- Attribuisce diritti per 10 anni rinnovabili
- Decade per
 - Mancato utilizzo dopo 5 anni (salvo giustificata ragione) (art. 24 c.p.i.)
 - Ingannevolezza sopravvenuta su natura, qualità, provenienza (art. 14 c.p.i.)
 - Volgarizzazione sopravvenuta (troppe licenze, manca capacità distintiva) (art. 26 c.p.i.)
 - Sopravvenuta contrarietà a norma imperativa di legge, ordine pubblico, buon costume (art. 14 c.p.i.)

Possibile...

- Registrare marchi difensivi per proteggere lancio di nuovo marchio
- Esperire anche tutela penale, oltre ad azioni civili per contraffazione, con indagine su più fronti