

Carrà & Gaini
AVVOCATI ASSOCIATI

P.I.

MARCHI E BREVETTI

INTRO

Art. 1 CPI*

«l'espressione **proprietà industriale** comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografia dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali»

* d.lgs n. 30 del 10 febbraio 2005
modificato dal d.lgs 15/2019 e d.l. 34/2019



INTRO

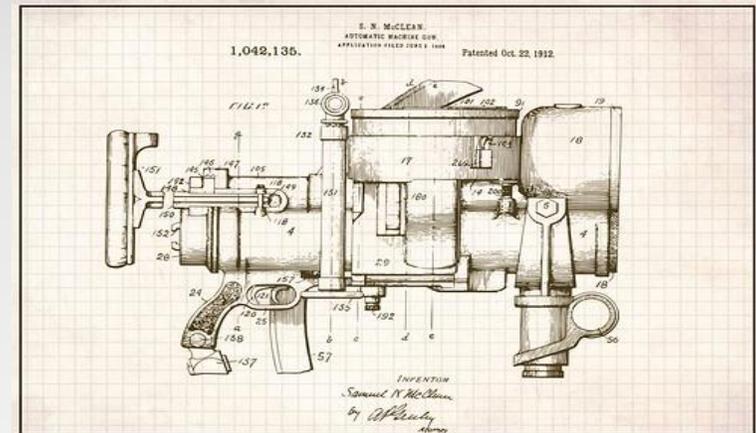
Art. 2 CPI

«I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, mediante **registrazione** o negli altri modi previsti dal presente codice.



INTRO

Sono oggetto di **brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali



Sono oggetto di **registrazione** i marchi i disegni, modelli e topografia dei prodotti a semiconduttori.



PARTE I

MARCHIO

MARCHIO

DEFINIZIONE

È un segno distintivo che contraddistingue i prodotti e servizi che un'impresa produce o mette in commercio.



MARCHIO

REQUISITI

Capacità distintiva

Novità

Originalità

Liceità



MARCHIO
FUNZIONE

Distintiva

Attrattiva

Indicativa



MARCHIO

DIRITTI

Art. 20 CPI

Una caratteristica fondamentale è rappresentata dal diritto di **esclusività** => **I diritti del titolare del marchio registrato consistono nella facoltà di farne uso esclusivo.**

Il titolare ha quindi il diritto di **vietare** a terzi di usare un segno identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili o anche non affini se da ciò può derivare un rischio di confusione o il concorrente possa trarne indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla sua rinomanza (...)

MARCHIO

DIRITTI

ART. 22 CPI

E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio, se, a causa dell'identità o dell'**affinità** tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di **confusione** per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

Il divieto si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi **anche non affini**, che goda dello stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente **vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

MARCHIO

**MARCHIO DI FATTO
E
MARCHIO REGISTRATO**

Il marchio **registrato** è quello di cui si è chiesto e ottenuto il riconoscimento nell'ambito degli appositi registri.

Il marchio **di fatto** è quello in uso ma che gode di una tutela più labile.

Queste le differenze:



MARCHIO



MARCHIO DI FATTO	MARCHIO REGISTRATO
capacità distintiva	capacità distintiva
novità	novità
liceità	liceità
diritto di esclusiva limitata	diritto di esclusiva
può essere ceduto	può essere ceduto
concessione in licenza	concessione in licenza
valore economico debole	valore economico forte
protezione territoriale limitata	protezione territoriale nazionale certa
onere della prova d'uso e notorietà in giudizio	garanzia di tutela in giudizio su terzi

MARCHIO



Dunque sono due modelli in astratto possibili riguardo la costituzione del diritto sul marchio ed entrambi disciplinati (e riconosciuti) nell'ambito del CPI.

- Con il marchio registrato l'esclusiva dipende da un atto formale.
- Il marchio di fatto fa leva sull'uso del segno in concreto.

* Come disposto dall'art. 12, comma 1, lett. b, del codice della proprietà industriale (d. lgs. 10-2-2005, n.30), **l'uso precedente di un segno che abbia una notorietà puramente locale**, non intacca il requisito della novità, indispensabile per la registrazione del marchio su scala nazionale.

In questo caso, il preutente **ha il diritto di continuare a utilizzare il marchio nonostante lo stesso sia stato registrato da terzi**, sempre nei limiti della diffusione locale.

MARCHIO

TIPOLOGIE

Nominativo



Figurativo



Misto



Deboli e forti



Complessi



Di forma



Di colore



Di suono

«motivetto di McDonald's:
"Pa ra pa pa pa, l'm lovin' it"»

Storici



Cittadini



Di garanzia o certificazione



Individuale e collettivo



Olfattivo



VOLGARIZZAZIONE

Marchi che hanno raggiunto l'empireo delle parole comuni, quelle che vanno al di là dell'uso commerciale specifico e indicano il prodotto generale.

scotch



bic



kleenex



MARCHIO

VALORE COME ASSET E SUO SFRUTTAMENTO

Il marchio rappresenta di per sé un importante strumento di comunicazione tra l'impresa e il consumatore.

Il marchio entra di diritto nel patrimonio aziendale ed è iscritto a bilancio insieme agli *asset* aziendali intangibili.

La **valutazione del marchio** d'impresa concorre a definirne il **valore economico dell'impresa** stessa.

Ma in che modo è possibile determinare il valore economico di un marchio?



MARCHIO

VALORE COME ASSET E SUO SFRUTTAMENTO

Per poter attribuire un **valore** economico al marchio aziendale, è opportuno accertarsi, prima di tutto, che esso sia stato sottoposto a **registrazione**, a garanzia di una sua tutela giuridica.

Essa, infatti, ne garantisce la validità e titolarità dei diritti, rispetto:

- ai prodotti/servizi rivendicati nelle domande di registrazione
- all'uso effettivo del marchio – in ambito nazionale, comunitario, internazionale
- ad eventuali opposizioni o controversie chiuse, o ancora in essere, al momento della valutazione del valore economico del marchio.



MARCHIO

VALORE COME ASSET E SUO SFRUTTAMENTO

La scelta del **metodo** più adatto di valutazione del marchio deve essere vagliata sulla base del caso specifico, che tenga conto:

- del contesto aziendale nel quale si andrà ad effettuare l'analisi
- della realtà aziendale interna ed esterna in essere e quella in divenire
 - delle prospettive aziendali future
 - del ciclo di vita del marchio



MARCHIO

VALORE COME ASSET E SUO SFRUTTAMENTO

La **valutazione** del marchio si sviluppa su:

- reddittività, ossia quanto il valore del marchio contribuisce al reddito dell'impresa (come, ad esempio, il reddito che si ottiene dalle *royalties* sul marchio);
- costi, ossia la definizione degli investimenti da mettere in atto per l'attività di progettazione, registrazione e marketing necessarie per costruire, consolidare e mantenere un marchio;
- mercato, ossia in relazione al valore del marchio espresso dal mercato (analisi di mercato e concorrenza in comparazione a marchi simili su stesse categorie merceologiche).



VALORE COME ASSET E SUO SFRUTTAMENTO

Utilità o obbligatorietà di tale procedura, in fase di:

- contratti di cessione del marchio;
- trasferimento del marchio rispetto a cessione della azienda (o suo ramo);
 - concessione del marchio in licenza;
- operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni di società, affitto d'azienda in cui è prevista una valutazione del patrimonio aziendale, incluso il marchio;
 - vendita del marchio in caso di crisi aziendale o fallimento;
- conferimento del marchio nel corso di un aumento di capitale, in cui la valutazione è obbligatoria in quanto, ai sensi dell'art.2343 c.c., si prevede un'apposita perizia;
- passaggio generazionale dell'impresa.



MARCHIO

ALERT IN CASO DI CESSIONE DI AZIENDA



COSE SUCCEDA SE.... SI CEDE L'AZIENDA SENZA UNA ESPRESSA DISCIPLINA IN PUNTO DI MARCHIO

Nella cessione d'azienda **consegue implicitamente la cessione del marchio**, tanto da assumere un **effetto trascinamento** in relazione al rapporto marchio/impresa, alla funzionalità, all'uso e titolarità dello stesso.

TUTTAVIA

Se il marchio è in uso all'azienda ceduta, ma è in co-proprietà di terzi, viene altrettanto ceduto al nuovo proprietario a seguito dell'acquisto o subentro in azienda?

PARTE II

BREVETTO

BREVETTO

L'ingegnere Percy Spencer nel 1946 notò che mentre stava lavorando su un radar, una barretta di cioccolato nella sua tasca si sciolse. Spencer provò ad utilizzare le onde per cucinare i cibi e questo diede inizio alla scoperta del microonde. L'ingegnere ricavò dal suo brevetto solo 2 dollari.



BREVETTO

DEFINIZIONE

Per invenzione industriale si intende la specifica **soluzione** di un dato problema tecnico **riproducibile** con risultati costanti ad opera di un esperto del ramo mediante un'attività meramente esecutiva degli insegnamenti forniti dal richiedente della propria domanda di brevetto.

Qualificabile come invenzione sono quelle ideazioni che siano in grado di **risolvere in modo costante e ripetitivo il problema** tecnico che l'inventore si è proposto di risolvere.



BREVETTO

REQUISITI

Apporti un contributo allo sviluppo della tecnica

Sia nuovo

Sia frutto di una attività inventiva

Sia industrializzabile

Sia lecito



BREVETTO

BREVETTO O MODELLO DI UTILITÀ'

Il modello di utilità è un particolare tipo di brevetto italiano (e di pochi altri stati) che riguarda una modifica migliorativa a un oggetto che già esiste.



BREVETTO

FUNZIONE

- **stimolare gli investimenti** in ricerca e sviluppi
- **incrementare l'innovazione** tecnologica per meglio **soddisfare i bisogni** della collettività
- attribuire all'inventore di un **diritto di natura proprietaria** che gli consenta di sfruttare economicamente in via esclusiva, per un limitato periodo, il risultato della sua attività di ricerca
- tutelare l'investitore stesso dalla concorrenza



BREVETTO

I DIRITTI NASCENTI DALL'INVENZIONE

Diritti di natura morale (irrinunciabile e inalienabile) ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e come tale indicato nella domanda di brevetto.

Diritti di natura patrimoniale (trasmissibili e alienabili) consistenti nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione di trarne profitto nel territorio dello Stato*.

** Nel caso di invenzioni realizzate in contesto aziendale la titolarità spetta al datore di lavoro (non però quelli di natura morale)*



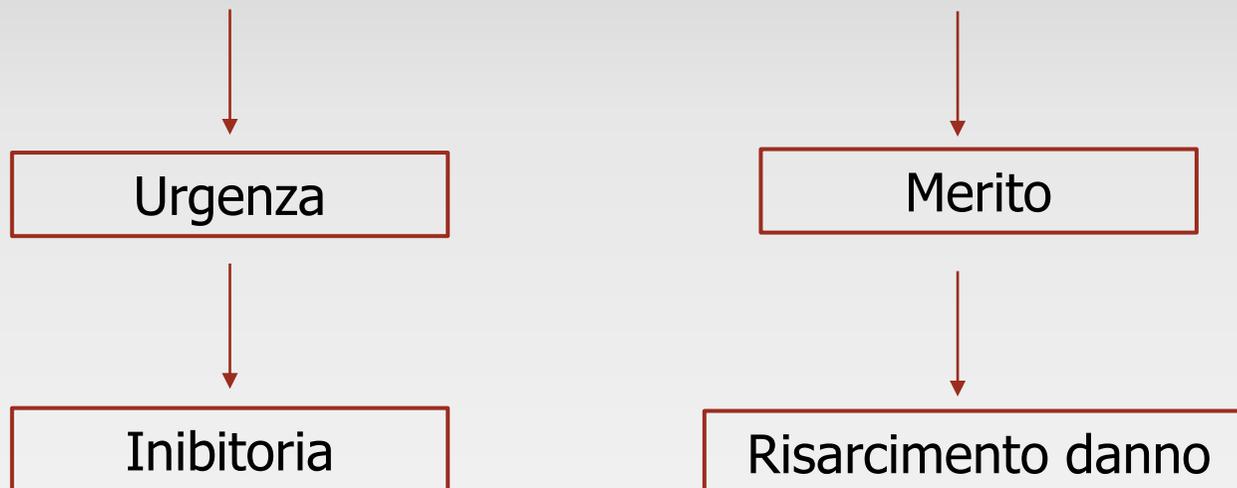
MARCHIO - BREVETTO

DURATA DELLA PRIVATIVA



MARCHIO - BREVETTO

AZIONI A TUTELA DELLA PRIVATIVA



SINTESI



DOMANDE

