

PUNTO CARTESIANO

LE GUIDE

IL MARCHIO



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

PUNTOCARTESIANO

LE GUIDE

IL MARCHIO

ebook liberamente scaricabile da

🌀 www.puntocartesiano.it 🌀

Seconda edizione aggiornata - Dicembre 2021

Opera edita da Sardegna Ricerche e distribuita con:
Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale –
Non opere derivate 4.0 Internazionale



Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini riprodotte sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati al solo fine di critica e discussione come previsto dall'art. 70 L.d.a.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO DI SPORTELLO PROPRIETÀ INTELLETTUALE - SARDEGNA RICERCHE



Indice dei contenuti

1. Quando registrare un marchio	5
2. Cos'è il marchio d'impresa	5
Il marchio collettivo	7
Il marchio di certificazione.....	8
Marchio forte e marchio debole	9
Secondary meaning e volgarizzazione del marchio	10
Il marchio e la ragione sociale	11
Il marchio e il nome a dominio	11
Il marchio di fatto e il marchio registrato.....	12
3. La registrabilità di un marchio	13
Durata della tutela del marchio d'impresa ed estinzione del marchio.....	14
Chi può registrare un marchio d'impresa e quali sono i diritti del titolare di un marchio	14
Tipologie di marchio.....	15
La registrazione di un marchio in Italia	16
Il marchio dell'Unione europea	17
La Brexit e i suoi effetti sulla protezione di un marchio dell'Unione europea	18
Il marchio internazionale	18
La procedura di registrazione del marchio negli Stati non aderenti al Sistema di Madrid	20
Simboli che identificano il marchio registrato	20
La classificazione dei prodotti e servizi	21
4. La ricerca di anteriorità di un marchio d'impresa	21
La ricerca preventiva all'estero.....	22
Le verifiche periodiche	22
5. Le forme di tutela di un marchio registrato	23
Strumenti giuridici	24

Opposizione alla registrazione di marchio comunitario	25
6. La gestione economica del marchio d'impresa	26
Licenza esclusiva e non esclusiva del marchio	26
La cessione del marchio	29
Modalità di calcolo del valore del contratto di cessione dei diritti patrimoniali	30
Cos'è PuntoCartesiano	33

1. Quando registrare un marchio

Il marchio è un segno idoneo a distinguere i propri prodotti e servizi da quelli analoghi di altri imprenditori. Il marchio è quindi, ad esempio, il nome o il logo di un'azienda, di un prodotto o di un servizio.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole – compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione, le tonalità cromatiche e loro combinazioni – purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa, nonché a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferito al titolare. I requisiti di validità del marchio sono: la capacità distintiva, la novità, la verità e la liceità.

Caratteristica peculiare del marchio è di conferire un diritto di esclusiva al titolare, che consiste nel diritto di farne uso nella propria attività; ciò comporta che soggetti terzi non possano utilizzare il marchio registrato senza il consenso del titolare.

Nella sua accezione più immediata, il marchio è un segno che permette al consumatore di distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di un'altra e, quindi, di veicolare rapidamente messaggi legati ai prodotti e al suo produttore.

Il deposito del marchio rappresenta la via principale per ottenere il diritto di esclusiva di un segno, sia esso costituito da un elemento denominativo o da un elemento grafico, e quindi una tutela nei confronti di usi non autorizzati di soggetti terzi. Per questa ragione è sempre consigliabile, per chi utilizza un marchio, procedere alla registrazione presso le autorità competenti.

2. Cos'è il marchio d'impresa

Come abbiamo scritto poc'anzi, possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (ad esempio lettere, parole, cifre,

nomi di persona, disegni, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, suoni, ecc.), atti a distinguere i prodotti e servizi di un'azienda da quelli di altre aziende. Tali segni per essere registrati devono possedere tutti i requisiti di validità previsti dalla legge.

La normativa vigente prevede specifici impedimenti o motivi per i quali alcuni segni non possono essere registrati come marchi: tali motivi si dividono in assoluti e relativi.

Nel caso di **impedimenti assoluti** si esclude la registrazione di un marchio per evitare posizioni di monopolizzazione, derivanti dal diritto di esclusiva conferito dalla legge al titolare di un marchio, oppure per evitare distorsioni del mercato dovute, ad esempio, a indicazioni ingannevoli per il consumatore finale.

Non possono costituire oggetto di registrazione in senso assoluto:

- i segni privi di carattere distintivo, ovvero quei segni composti esclusivamente da **simboli divenuti di uso comune** nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio e quelli costituiti esclusivamente dalle **denominazioni generiche** di prodotti o servizi o da **indicazioni descrittive** che a essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle **denominazioni d'origine** e delle **indicazioni geografiche**;
- i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle **menzioni tradizionali per i vini**;
- i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle **specialità tradizionali**

garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;

- i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di **varietà vegetale** precedentemente registrata, che sia della stessa specie o di specie apparentate;
- i segni che contengono stemmi, bandiere e altri contrassegni, sigilli o denominazioni di organizzazioni internazionali compresi segni contenenti simboli e stemmi che rivestono carattere pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Relativamente al primo punto, la parola “dentifricio”, ad esempio, non può essere tutelata come marchio per il prodotto *dentifricio* in quanto sarebbe priva di capacità distintiva nei confronti di altri produttori dello stesso bene.

Gli **impedimenti relativi** trovano invece fondamento nella tutela di preesistenti diritti anteriori di soggetti terzi, che determinano quindi la non registrabilità del marchio e la sua successiva nullità in quanto privo del requisito fondamentale della novità. Tali situazioni si verificano in presenza di diritti di marchi già esistenti, acquisiti attraverso il deposito precedente e, a certe condizioni, attraverso un uso esteso del marchio su gran parte del territorio nazionale. Per questa ragione, prima di depositare un marchio, è altamente consigliabile verificare la sua disponibilità effettuando delle ricerche di anteriorità nelle apposite banche dati.

Il marchio collettivo

Il marchio collettivo è un marchio che, diversamente dal marchio d'impresa, svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. È previsto dalla legge che al momento del deposito venga allegato un regolamento d'uso che, pena la nullità, preveda degli standard qualitativi dei prodotti, dei controlli e delle sanzioni in caso di mancanza dei requisiti nonché dell'indicazione del soggetto deputato al controllo.

Come anticipato, lo scopo di tale marchio è quello di garantire l'origine, la qualità e la natura di un prodotto o di un servizio, quindi il titolare – che può essere una persona giuridica di diritto pubblico o un'associazione di categoria di fabbricanti,

produttori, prestatori di servizi o commercianti – deve svolgere tale funzione di garante.

Generalmente, il marchio collettivo viene utilizzato da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, abitualmente, non lo utilizza.

Contrariamente a quanto previsto per il marchio d'impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.

Anche per i consumatori il marchio collettivo svolge una funzione di garanzia e sicurezza, in quanto il prodotto o servizio contrassegnato presenta un'origine specificamente determinata o una qualità del tutto particolare e sempre uguale. Il consumatore acquisterà un prodotto contrassegnato da un marchio collettivo sapendo che in esso potrà sempre trovare determinate peculiarità qualitative che lo caratterizzano.

Il marchio di certificazione

Con decreto legislativo n. 15/2019, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il marchio di certificazione. Tale istituto era già conosciuto in molti Paesi esteri ed è di recente introduzione anche a livello europeo.

La funzione di questo tipo di marchio è quella di certificare la presenza di specifiche caratteristiche in un determinato prodotto, come ad esempio un particolare tipo di materiale, la conformità a un determinato procedimento di produzione, ecc.; tali caratteristiche sono indicate all'interno di un regolamento d'uso che deve essere allegato al momento del deposito. L'art. 11 bis del Codice della proprietà industriale (CPI)¹ prevede che *“Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione,*

¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10:30>

a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.”

Marchio forte e marchio debole

Prima di introdurre i concetti di marchio forte e marchio debole è importante evidenziare come tali concetti siano strettamente collegati a uno dei requisiti di registrabilità di un marchio, ovvero, la capacità distintiva o originalità.

L'originalità di un segno consiste nella capacità dello stesso di assolvere alla funzione primaria di distinguere i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro. Ciò avverrà maggiormente in presenza di segni che non descrivono in alcun modo le caratteristiche del prodotto e, quindi, non posseggono un legame logico-concettuale con i prodotti o servizi che contraddistinguono.

A seconda dell'assenza o della presenza di tale legame logico-concettuale, il grado di distintività potrà variare costituendo un **marchio forte**, in assenza di legame logico-concettuale con i prodotti/servizi contraddistinti, sino ad arrivare a un **marchio debole**, costituito da elementi descrittivi dei prodotti/servizi offerti. Un esempio aiuterà a comprendere la questione.

La parola “mela” sarà certamente poco distintiva qualora venisse utilizzata per contraddistinguere il frutto. Tuttavia, lo stesso vocabolo costituirà certamente un marchio forte qualora venisse utilizzato per contrassegnare, ad esempio, elaboratori elettronici. Infatti, in tal caso il consumatore associa il segno distintivo al prodotto, prescindendo dal collegamento concettuale.

Il grado di distintività di un marchio influenza grandemente l'ambito di tutela dello stesso: infatti, in presenza di un marchio debole, nel caso di conflitto con altri marchi, minime differenze potranno essere sufficienti per distinguere i segni tra loro. Diversamente, il marchio forte, proprio perché originale e distintivo, godrà di una maggiore tutela nei confronti dei soggetti terzi che adottino marchi simili per prodotti o servizi identici o affini.

Secondary meaning e volgarizzazione del marchio

In alcuni casi la capacità distintiva di un marchio può essere fortemente legata al modo in cui il titolare del marchio gestisce questo “bene intangibile”. Anche un marchio, costituito da un segno concettualmente non distante dal prodotto o servizio che intende contrassegnare, può superare il suo basso grado di distintività attraverso un'accorta e intensa strategia di utilizzazione accompagnata da campagne pubblicitarie e di comunicazione, facendo così acquisire forza al segno stesso accrescendo, quindi, la sua capacità distintiva. Un esempio particolarmente significativo è quello del colore lilla del marchio Milka.

Nel 1995 la Kraft Food Schweiz Holding AG registrò quale marchio il colore lilla tipico della confezione della cioccolata, rivendicando questo colore per cioccolato e prodotti a base di cioccolato. La conseguenza di tale registrazione è che nessun altro produttore o distributore di cioccolata può utilizzare lo stesso colore, ad esempio, per le sue confezioni o su materiale pubblicitario, indipendentemente dal fatto che le confezioni o i cartelloni pubblicitari contengano un marchio denominativo diverso da Milka.

Un marchio inizialmente debole e, quindi, con scarsa capacità distintiva può perciò diventare forte in virtù di azioni che lo rendano particolarmente riconoscibile e noto al pubblico. Questo fenomeno è definito **secondary meaning**. L'attuale disciplina stabilisce che il *secondary meaning* può far acquistare capacità distintiva a un segno che originariamente ne era privo consentendone la registrazione, e può trasformare un marchio nullo (in quanto meramente descrittivo e privo di capacità distintiva) in un marchio valido.

Fenomeno opposto è quello della cosiddetta **volgarizzazione** del segno che può condurre alla sua decadenza quale marchio. Si ha la volgarizzazione di un marchio quando nel consumatore avviene l'identificazione del nome commerciale con il prodotto. Il consumatore usa il marchio come nome comune per indicare il prodotto in origine commercializzato con quel marchio, finendo per non distinguere più il prodotto dal nome.

Se si pensa a BIRO, THERMOS, NYLON, CELLOPHANE, VELCRO, POST-IT, SCOTCH, è chiaro in cosa consista tale fenomeno. Si tratta di marchi registrati che però con l'uso comune sono diventati sostantivi attraverso i quali il consumatore

definisce genericamente la categoria di prodotti corrispondente e che pertanto risultano totalmente privi di capacità distintiva.

La volgarizzazione del segno rappresenta la fine commerciale del marchio registrato e del suo valore.

Il marchio e la ragione sociale

Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e servizi del titolare. Tuttavia, esistono altri segni distintivi disciplinati dal Codice civile e dal Codice della proprietà industriale; tra questi vi sono la ragione e la denominazione sociale: esse contraddistinguono l'attività di impresa.

L'imprenditore può avere un interesse a tutelare un segno sia come ragione/denominazione sociale della propria azienda, ma anche come marchio.

Attraverso il deposito del nome dell'azienda come marchio, l'imprenditore si tutela contro potenziali imitatori che offrono prodotti o servizi simili sotto lo stesso segno distintivo. È importante, però, evidenziare che all'atto dell'iscrizione della ragione sociale nel registro delle imprese non viene svolto alcun controllo circa l'esistenza dei requisiti di novità, originalità e liceità necessari perché un segno possa essere registrato come marchio.

Ciò può essere verificato attraverso lo svolgimento di una ricerca nei registri dei marchi al fine di accertare se la ragione sociale scelta sia in violazione di diritti di esclusiva su un marchio anteriore già registrato.

A tal proposito, si ricorda che il Codice della proprietà industriale stabilisce un principio generale di unitarietà dei segni distintivi, secondo il quale un marchio non è nuovo se identico o simile a una ragione/denominazione sociale che identifica una attività di impresa identica o affine a prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, qualora ciò comporti un rischio di confusione per il consumatore e viceversa.

Il marchio e il nome a dominio

Con il termine nome a dominio si identifica l'indirizzo di un sito Internet che può essere composto da lettere e cifre. Il principio sotteso alla registrazione dei

nomi a dominio è *first filed, first served*. Ciò significa che se all'atto della registrazione non esiste un nome a dominio identico, l'autorità competente procede alla registrazione.

È, pertanto, possibile che sorgano delle controversie qualora si intenda registrare un nome a dominio identico o simile a un marchio per prodotti o servizi identici o affini.

Infatti, secondo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi sopra richiamato, la registrazione di un nome a dominio che contenga o riproduca un marchio altrui costituisce violazione del diritto di esclusiva sul marchio perché, a causa dell'identità/somiglianza tra i segni e l'identità/affinità tra i prodotti e servizi potrebbe ingenerarsi un rischio di confusione per il pubblico che potrebbe consistere anche in un rischio di associazione. Inoltre, in caso di marchi notori potrebbe, altresì, permettere al titolare del nome a dominio di agganciarsi alla notorietà del marchio traendone indebito vantaggio e provocando un danno all'immagine stessa del segno imitato.

Il marchio di fatto e il marchio registrato

Si parla di marchio di fatto per indicare l'uso di un marchio non registrato. Infatti, non esiste nel nostro ordinamento un obbligo giuridico di registrazione del marchio: l'imprenditore può non registrare il proprio segno distintivo dando così origine al **marchio di fatto**. Il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà presso il consumatore come segno distintivo e all'ambito territoriale in cui lo stesso è usato e conosciuto. Se è noto solo localmente, il titolare del marchio di fatto non può evitare che altri usino o registrino validamente un marchio identico o simile; lo stesso titolare ha solo il diritto di proseguirne l'uso entro i limiti territoriali e merceologici in cui lo ha utilizzato prima della registrazione altrui.

Se, invece, il marchio di fatto ha assunto una diffusione a livello nazionale, il titolare può chiedere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici o affini, per mancanza di novità. Pertanto, solo in questo caso si può affermare che il marchio di fatto abbia lo stesso valore del marchio registrato; in tutte le altre ipotesi di uso puramente locale il titolare dovrà tollerare la presenza di un marchio identico o simile a

quello da lui adottato. Tuttavia, è importante sottolineare che la registrazione del marchio conferisce al titolare un diritto valido ed efficace fino a che soggetti terzi non ne contestino la validità. Diversamente, i diritti di esclusiva derivanti dal marchio di fatto dovranno essere provati dal titolare che dovrà aver cura di presentare tutta la documentazione necessaria a comprovarne l'uso continuativo e territorialmente esteso. Sicuramente in quest'ultimo caso l'onere a carico del titolare risulta piuttosto pesante.

Infine, per quanto riguarda le operazioni di sfruttamento commerciale, cessione o licenza, il marchio di fatto è molto meno "appetibile" di un marchio registrato.

Pertanto, la registrazione del marchio è sempre la via consigliata per confermare, ottenere e mantenerne l'esclusiva ed è, evidentemente, possibile richiedere la registrazione di un marchio in uso già da tempo.

3. La registrabilità di un marchio

Il marchio è quel segno distintivo attraverso il quale un'impresa rende riconoscibile ai consumatori il proprio prodotto e/o servizio rispetto alla moltitudine dei prodotti e servizi uguali o simili offerti da altri operatori. I requisiti che un marchio deve avere ai fini della sua registrabilità sono: la capacità distintiva, la novità, l'originalità e la liceità. Un segno per essere registrato come marchio deve essere nuovo, ovvero su quel segno non devono gravare diritti di soggetti terzi.

Il legislatore stabilisce una serie di casi in cui un segno non può essere considerato nuovo (ad esempio: segni identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale). Il marchio deve poi essere in grado di conferire al prodotto o servizio il carattere dell'originalità, cioè è necessario individuare e utilizzare un termine o delle espressioni che, accostate al prodotto, rappresentino un'idea originale e non evocano nel consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare. Un segno con tali requisiti è meritevole di essere registrato come marchio.

Durata della tutela del marchio d'impresa ed estinzione del marchio

Il marchio è protetto per dieci anni che decorrono dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata un numero infinito di volte per periodi di dieci anni. Dopo il termine di scadenza, la registrazione può essere ancora rinnovata, dietro il pagamento di una tassa supplementare entro un periodo di ulteriori sei mesi. Se non viene effettuato il rinnovo entro tale termine, il marchio scade definitivamente. In questo caso si può rimediare solo col deposito di una nuova domanda.

D'altra parte, un marchio valido e rinnovato regolarmente può essere soggetto a decadenza per le seguenti cause:

- per **volgarizzazione**, quando un marchio diviene per il pubblico dei consumatori l'indicazione generica di un prodotto merceologico, a prescindere dalla sua provenienza imprenditoriale;
- per **illiceità sopravvenuta**, quando un segno diventa idoneo a ingannare il pubblico dei consumatori circa la natura, la qualità, la provenienza dei prodotti e dei servizi che contraddistingue e del contesto in cui viene utilizzato dal suo titolare. Un marchio può altresì divenire illecito quando venga successivamente ritenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; o quando vengano omessi i controlli previsti dai regolamenti inerenti l'uso del marchio collettivo;
- per **non uso**, nel caso in cui un marchio registrato non venga utilizzato dal titolare, o da altri soggetti con il suo consenso, per un periodo continuativo di cinque anni, salvo che il mancato uso sia dipeso da un legittimo motivo (cause di forza maggiore, disposizioni legislative o amministrative e altre circostanze estranee al controllo e alla prevedibilità da parte del titolare del marchio).

Chi può registrare un marchio d'impresa e quali sono i diritti del titolare di un marchio

Qualsiasi soggetto può validamente registrare un marchio d'impresa: privati, aziende ed enti pubblici. Un marchio può avere anche più di un titolare, ovvero

più richiedenti possono depositare insieme una domanda di registrazione. Una volta che è stato registrato, il marchio deve essere sfruttato economicamente in modo effettivo entro cinque anni dalla sua registrazione, in caso contrario i diritti acquisiti si perdono. I diritti del titolare di un marchio registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Inoltre, il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo suo consenso, di usare:

- un **segno identico per prodotti identici** a quelli per cui il marchio è registrato;
- un **segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini**, se a causa di tali somiglianze possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico;
- un **segno identico o simile anche per prodotti non affini**, quando il marchio registrato goda di notorietà e l'utilizzo senza giustificato motivo del marchio identico consenta di trarre **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo del marchio o **arrechi un pregiudizio** allo stesso.

Tipologie di marchio

Possono essere registrati come marchi d'impresa tutti i segni, quali parole, nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o del suo confezionamento, tonalità cromatiche o loro combinazioni, a condizione che tali segni possiedano capacità distintiva.

Sono pertanto registrabili:

- marchi **denominativi**, composti da una o più parole;
- marchi **figurativi**, composti da un disegno o una stilizzazione grafica;
- marchi **complessi**, composti da combinazioni di segni denominativi e figurativi;
- marchi di **forma o tridimensionali**, costituiti dalla forma stessa del prodotto o del suo confezionamento (ad esempio, la confezione piramidale del cioccolato Toblerone, o la bottiglia della Coca-Cola);
- marchi di **colore**, costituiti da una singola tonalità cromatica o da loro combinazioni;

- marchi **sonori**, costituiti da note o melodie;
- marchi **olfattivi**, composti da un aroma o da un sapore;
- marchi **di movimento**, costituiti da più immagini che si muovono in un arco temporale;
- marchi **di posizione**, relativi al posizionamento specifico di un segno sul prodotto;
- marchi a **motivi ripetuti**, caratterizzati dalla ripetizione regolare di un insieme di elementi;
- marchi **multimediali**, costituiti dalla combinazione di un'immagine e di un suono;
- marchi **olografici**, in vigore da ottobre 2017, compongono una nuova categoria di marchi, costituiti appunto da elementi con caratteristiche olografiche.

La registrazione di un marchio in Italia

I marchi nazionali possono essere depositati presso le camere di commercio, oppure direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Le richieste presentate presso le camere di commercio vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale esegue un esame formale e di merito delle domande.

La documentazione viene esaminata esclusivamente per valutare la sussistenza dei requisiti assoluti di registrabilità e, in particolare, la capacità distintiva (l'UIBM non svolge un esame sulla novità del segno). Se il marchio non possiede i requisiti necessari, l'ufficio ne rifiuta la registrazione. Diversamente, l'UIBM procede alla pubblicazione del marchio nel relativo Bollettino². Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio, soggetti terzi, qualora ritengano che il marchio in questione costituisca violazione dei propri diritti di esclusiva, possono presentare opposizione alla registrazione. Si apre, quindi, un procedimento amministrativo che a seguito di un contraddittorio tra le parti si potrà concludere con l'accoglimento

² <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/bollettino-marchi>

dell'opposizione e il rigetto del marchio, oppure con il rigetto dell'opposizione e la concessione del marchio.

La richiesta di registrazione di un marchio dovrebbe avvenire il più presto possibile, in quanto la data di deposito della domanda determina l'inizio della tutela del segno.

La data della richiesta è decisiva nel caso in cui vengano depositati come marchio i medesimi segni con riferimento agli stessi prodotti e/o servizi: in tal caso prevarrà il marchio depositato in data anteriore.

I costi da sostenere per la registrazione di un marchio italiano non sono eccessivi e variano a seconda del numero delle classi merceologiche per le quali è richiesta la tutela del marchio. Non vi sono tasse annuali da versare per il mantenimento in vita del marchio.

Il marchio dell'Unione europea

Il marchio dell'Unione europea (MUE) è disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (RMUE)³ e viene depositato presso l'Ufficio dell'Unione Europea della Proprietà Intellettuale (EUIPO)⁴, che gestisce la procedura di registrazione.

Con un'unica domanda, fatta salva l'esistenza di tutti i requisiti di validità, si ottiene una registrazione di marchio valida in tutti i Paesi dell'Unione europea.

I requisiti di validità previsti dal RMUE sono i medesimi previsti dal Codice della proprietà industriale italiano, ovvero: capacità distintiva, novità, liceità, verità.

Anche nella procedura davanti all'EUIPO è previsto un esame preliminare sui requisiti assoluti di validità (capacità distintiva, ecc.); se il marchio possiede i requisiti previsti dalla legge verrà pubblicato, in caso contrario, verrà rifiutato.

3 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1506417891296&uri=CELEX:32017R1001>

4 <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks>

Trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione, in assenza di presentazione di opposizione da parte di terzi, il marchio viene concesso.

Il MUE è valido 10 anni dal deposito e può essere rinnovato per pari periodi un numero indefinito di volte. Si ricorda che, secondo il RMUE, i diritti di esclusiva si acquisiscono esclusivamente mediante registrazione con la conseguenza che, a livello europeo, non è prevista la disciplina del marchio di fatto.

Il costo del deposito di un MUE varia a seconda del numero di classi merceologiche contraddistinte.

La Brexit e i suoi effetti sulla protezione di un marchio dell'Unione europea

Come noto, dal 31 dicembre del 2020, a seguito della Brexit, il MUE non è più valido nel territorio del Regno Unito. Ne consegue che, a partire da tale data, chiunque sia interessato a ottenere la registrazione di un nuovo marchio in tale territorio dovrà procedere alternativamente con la designazione di esso all'interno di un marchio internazionale, oppure con il deposito diretto di un marchio nazionale estero (nei paragrafi successivi si descriveranno le peculiarità di entrambe le modalità di protezione).

Al momento in cui la Brexit ha prodotto i suoi effetti, il titolare di un MUE concesso è divenuto automaticamente titolare di un marchio nazionale in UK (clone), mantenendo la data di deposito o di priorità del MUE con il medesimo ambito merceologico. Va da sé che per mantenere in vita il marchio si renderà necessario rinnovare il marchio alla scadenza indipendentemente dal rinnovo del MUE.

Diversamente, il titolare di un MUE allo stato di domanda, nel momento della sua clonazione in un marchio nazionale UK, avrebbe dovuto confermare l'intenzione a mantenere in vita il marchio UK, eleggendo domicilio presso un mandatario locale.

Il marchio internazionale

Il marchio internazionale è regolamentato dal Sistema di Madrid costituito da due diverse convenzioni (l'Accordo e il Protocollo di Madrid). Ci sono Stati che

aderiscono solo all'Accordo e Stati che aderiscono solo al Protocollo, mentre altri, compresa l'Italia, aderiscono a entrambi.

Il deposito del marchio internazionale deve essere preceduto dal deposito di una domanda di registrazione di un marchio italiano o dell'Unione europea e ha efficacia in tutti i Paesi designati all'atto della presentazione della domanda e, eventualmente, nei Paesi designati successivamente, in caso di estensione posteriore di un marchio internazionale già registrato.

Il marchio internazionale genera, con un unico deposito, un fascio di marchi nazionali nei Paesi designati. Per un periodo di cinque anni dal deposito, il marchio internazionale dipende da quello depositato nel Paese d'origine (nel caso in cui in questi cinque anni si attaccasse il marchio nel Paese d'origine e ne venisse dichiarata la nullità, questa travolgerebbe anche i marchi depositati negli altri Paesi). Trascorsi i cinque anni, la validità del marchio internazionale è completamente svincolata dalla sorte di quello nazionale. La possibilità di designare i diversi Paesi dipende dalla convenzione alla quale aderisce il Paese della domanda di marchio nazionale di origine. Per i cittadini italiani la domanda di registrazione di marchio internazionale deve essere presentata presso l'UIBM che inoltra la richiesta all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI)⁵ di Ginevra. La sua durata è di dieci anni dalla data di decorrenza della domanda e può essere rinnovata per pari periodi, per un numero indefinito di volte.

Il marchio internazionale è sottoposto ai procedimenti di esame previsti dalle autorità competenti di tutti i Paesi designati. Se in uno o più Paesi dovesse esistere un motivo di rifiuto del marchio, sia esso assoluto (capacità distintiva, ecc.) o relativo (rischio di confusione con un marchio anteriore identico o simile), la richiesta in quel determinato Paese sarà rifiutata. Indipendentemente dalla sorte di alcune designazioni, il marchio internazionale resta valido negli altri Paesi per i quali non è stato emesso un rifiuto di registrazione.

Fatta salva l'emissione di notifiche di accoglimento emesse in alcuni Stati, trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del marchio internazionale, in assenza di rifiuti di registrazione, lo stesso si ritiene concesso in tutti i Paesi designati. Il costo per la registrazione è variabile in relazione al numero di nazioni indicato, al tipo di

⁵ <https://www.wipo.int/trademarks/en/>

marchio che si estende e al numero delle classi di prodotti o servizi che il marchio contraddistingue.

La procedura di registrazione del marchio negli Stati non aderenti al Sistema di Madrid

Per gli Stati non aderenti al Sistema di Madrid (ad esempio Nuova Zelanda, Indonesia, Sudafrica, ecc.), l'unica forma di tutela del marchio è il deposito in via nazionale, attraverso un agente abilitato al deposito presso le autorità competenti locali.

La durata del marchio in genere è di dieci anni, ma in alcuni Paesi può essere diversa.

Gran parte degli uffici brevetti e marchi nazionali effettuano un esame sostanziale del marchio, alcuni svolgono l'esame anche sulla novità, ovvero svolgono delle ricerche per appurare che il marchio non sia identico o simile ad altri segni anteriori. In caso di conflitto viene emesso un rifiuto di registrazione del marchio.

Simboli che identificano il marchio registrato

La vigente legislazione, sia italiana sia europea, non prevede l'obbligo di apporre alcun simbolo al fine di evidenziare l'avvenuta registrazione di un marchio.

Tuttavia, è facoltà del **legittimo titolare o detentore dei diritti di marchio utilizzare simboli** quali ® o ™ al fine di indicare lo stato di registrazione del marchio.

Attenzione: il simbolo ® individua un marchio per il quale è stata concessa la registrazione. Nel caso di marchio ancora allo stato di domanda è necessario utilizzare ™, a indicare appunto che è stata richiesta la registrazione, ma che ancora non è stata ottenuta.

La legge vieta l'utilizzo di tali simboli al di fuori dei due precedenti casi: l'art. 127 del Codice della proprietà industriale prevede infatti una sanzione amministrativa in caso di apposizione di indicazioni tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da una registrazione

La classificazione dei prodotti e servizi

Il marchio conferisce diritti di esclusiva solo con riferimento ai prodotti e servizi rivendicati al momento del deposito.

Al fine di definire le classi merceologiche e i prodotti e servizi di interesse, a livello mondiale, si fa riferimento alla *Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi*⁶ che prevede la suddivisione di tutti i prodotti e servizi esistenti in 45 classi: le classi 1-34 si riferiscono ai prodotti, mentre dalla classe 35 alla classe 45 sono elencati i servizi.

Il richiedente, contestualmente al deposito di una domanda per la registrazione di marchio, deve indicare negli appositi formulari le classi di prodotti e/o servizi per le quali il marchio sarà utilizzato.

È molto importante scegliere opportunamente le classi di pertinenza in quanto definiscono l'ambito merceologico della tutela del marchio. Inoltre, è bene ricordare che una volta indicate nella domanda, queste non potranno essere ampliate ma soltanto limitate. Pertanto, qualora le necessità commerciali di un'impresa si indirizzino alla realizzazione di un nuovo prodotto appartenente a una classe differente, diverrebbe necessario depositare una nuova domanda di registrazione. Ciò, naturalmente, implicherebbe ulteriori costi, ma soprattutto l'inconveniente che il marchio, nel frattempo, possa essere stato oggetto di una domanda di registrazione in relazione a tali nuovi prodotti/servizi depositata da un altro operatore del mercato.

4. La ricerca di anteriorità di un marchio d'impresa

La ricerca preventiva è uno strumento fondamentale per appurare l'esistenza di marchi identici o simili al segno che si vuole registrare: è, infatti, possibile verificare la disponibilità del segno prescelto evitando future contestazioni da

⁶ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/nice-classification#:~:text=La%20classificazione%20di%20Nizza%20%C3%A8,classi%20da%2035%20a%2045.>

parte di soggetti terzi titolari di diritti anteriori, che potrebbero portare anche al sequestro dei prodotti o al blocco della produzione.

Per effettuare un'accurata ricerca di anteriorità è consigliabile rivolgersi a professionisti esperti che possono eseguire indagini approfondite attraverso l'interrogazione di apposite banche dati.

A ogni modo, gli uffici brevetti e marchi nazionali mettono a disposizione dell'utenza banche dati gratuite e di facile consultazione nelle quali è possibile eseguire le ricerche per conto proprio:

Depositi nazionali⁷ – UIBM

Servizio di consultazione, inizialmente attivo solo per le domande di registrazione e rinnovo del marchio. ora esteso anche alle domande di brevetto e di disegno e modello e alle richieste di convalida in Italia dei brevetti europei.

TMview⁸ – EUIPO

È una banca dati che contiene informazioni relative a domande e registrazioni di marchio di tutti gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale dell'UE, dell'ufficio EUIPO e di numerosi uffici partner internazionali situati al di fuori dell'UE.

La ricerca preventiva all'estero

I diritti di esclusiva su di un marchio hanno un limite territoriale, ovvero concedono una protezione limitata geograficamente. Il marchio è, dunque, valido solo nei Paesi nei quali è stata richiesta la registrazione. Pertanto, se si vuole commercializzare all'estero con un marchio esclusivamente protetto in Italia, sarà necessario commissionare una ricerca di anteriorità per verificare l'esistenza di diritti antecedenti di soggetti terzi e poi attivare le pratiche di deposito.

Le verifiche periodiche

Le società di consulenza sono a disposizione per offrire gli strumenti più adatti per la tutela dei marchi. Tra questi, esiste il servizio di **sorveglianza marchi**,

⁷ <https://www.uibm.gov.it/bancadati/>

⁸ <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

strumento molto efficace che consente al titolare di un marchio di monitorare costantemente eventuali domande di registrazione per marchi d'impresa depositate da soggetti terzi che potrebbero interferire con i propri diritti di privativa industriale. Attraverso il servizio di sorveglianza si può, quindi, agire tempestivamente depositando opposizioni o inviando lettere di diffida per impedire il perpetrarsi di violazioni.

Un ulteriore strumento di monitoraggio dell'uso del proprio marchio da parte di soggetti terzi è la **sorveglianza doganale** che permette di bloccare, attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle Dogane italiana e con i vari uffici europei, l'ingresso nel mercato comunitario di prodotti recanti marchi contraffatti, provenienti dall'estero e, soprattutto, dai Paesi maggiormente "a rischio" (Cina, Taiwan, Indonesia).

La semplice compilazione di alcuni moduli e il relativo inoltro presso le competenti sedi delle Agenzie delle Dogane permetterà di attivare tale procedura, un utilissimo strumento in virtù del quale le autorità preposte inseriranno in sofisticati sistemi informatici tutti i dati relativi alle possibili fattispecie di contraffazione. In questo modo si realizzerà una preziosa cooperazione tra l'autorità amministrativa e il privato cittadino, finalizzata a bloccare gli abusi illegittimi dei diritti di privativa industriale.

In ogni caso, sono disponibili sul web aggiornatissime banche dati di facile consultazione (si veda pag. 22).

Tuttavia, una vigilanza "fai da te" non consente di avere assoluta certezza e immediatezza di informazioni relative alle violazioni commesse dai propri concorrenti.

5. Le forme di tutela di un marchio registrato

Ogni violazione inerente al proprio diritto di marchio può essere tutelata entro il normale termine di prescrizione di dieci anni dal compimento dell'atto lesivo

o dalla scoperta di esso. Ci sono diverse azioni che il titolare del marchio può esperire per difendere il suo diritto.

Strumenti giuridici

Al fine di tutelare un marchio registrato nei confronti dei contraffattori esistono diverse tipologie di tutela: civile, penale e amministrativa.

In primis, il titolare di un marchio che subisce una violazione del proprio diritto di esclusiva può preliminarmente inviare una lettera di diffida volta a ottenere la composizione amichevole della vertenza attraverso il volontario ritiro del marchio o la semplice limitazione, unitamente alla cessazione del comportamento lesivo.

Se la diffida non sortisse l'effetto desiderato, e qualora i tempi lo permettano, il titolare di un marchio può presentare opposizione alla registrazione di un segno in tutte le giurisdizioni in cui è registrato e che prevedono questo strumento.

Nel caso in cui si dovesse procedere in via giudiziaria, il titolare del marchio ha diverse possibilità: esperire le azioni cautelari d'urgenza oppure seguire il procedimento ordinario volto, tra l'altro, a chiedere il risarcimento del danno.

Con le azioni cautelari, il titolare del marchio può ottenere un provvedimento che accerti in anticipo, rispetto al procedimento ordinario, la contraffazione del marchio da parte del soggetto terzo (in questo caso si parla di **azione di accertamento**). Si parla, invece, di **azione inibitoria** quando vi è una richiesta volta a proibire la fabbricazione, il commercio e l'uso dei prodotti o servizi contraffatti. Si ricorda che tali azioni possono essere instaurate solo in casi specifici in cui l'urgenza potrebbe compromettere il buon esito di un procedimento ordinario.

Tra le varie azioni ordinarie esperibili dal titolare di un marchio vi sono l'azione di nullità e decadenza e l'azione di contraffazione, volta a ottenere l'accertamento della contraffazione. In via residuale è anche possibile instaurare un'azione di concorrenza sleale. La sentenza che dichiara la violazione può proibire l'uso del marchio contraffatto e prevedere alcune sanzioni accessorie quali, ad esempio, il risarcimento dei danni, un *quantum* per le successive violazioni, la pubblicazione della sentenza.

Infine, il titolare può richiedere la rimozione delle conseguenze della contraffazione come, ad esempio, la distruzione degli oggetti su cui compare il marchio contraffatto.

Sussiste la contraffazione quando, alla stregua della semplice comparazione dei marchi, le variazioni e le modifiche al segno non riescono a eliminare la fortissima, prepotente impressione visiva che il secondo non sia altro che un'imitazione del primo.

Oltre alle conseguenze di natura civile, vi sono anche sanzioni penali.

Si ricorda come, in presenza di marchi registrati, l'instaurazione di un giudizio sia più agevole in quanto l'onere di provare l'invalidità del segno azionato è della controparte, mentre in caso di diritti di fatto l'onere di provare la validità del marchio azionato è in capo al titolare, che dovrà fornire prova documentale dell'uso continuativo e della notorietà non puramente locale del marchio.

Opposizione alla registrazione di marchio comunitario

Per poter essere registrato come marchio comunitario, un segno non deve ingenerare confusione nei consumatori e tantomeno recare pregiudizio a diritti anteriori detenuti da altri soggetti. Infatti, i titolari di marchi anteriori che siano identici o simili al marchio richiesto possono, entro tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda, fare opposizione indicando i motivi che ostacolano la registrazione.

Si instaura così un procedimento tra il richiedente e gli opposenti che si svolge davanti all'EUIPO, il quale si concluderà con la formulazione di una decisione di rifiuto, totale o parziale, della domanda oppure una decisione di rifiuto dell'opposizione per cui si procederà alla registrazione del marchio. L'EUIPO non può di propria iniziativa rilevare d'ufficio i motivi per respingere una domanda di registrazione, pertanto, in assenza di opposizione nei termini di tre mesi successivi alla pubblicazione, il marchio viene registrato.

6. La gestione economica del marchio d'impresa

Il marchio d'impresa ha assunto un'importanza crescente nell'economia d'azienda, essendo un elemento centrale nel processo d'acquisto del prodotto da parte del consumatore.

Difatti, il marchio in molti casi acquisisce un valore maggiore del prodotto su cui è apposto ed è in grado di orientare le scelte del consumatore, in virtù della capacità di un segno distintivo di indurre la clientela all'acquisto sulla base dei messaggi e dei richiami in esso contenuti.

Il marchio esprime sia una funzione di identificazione del prodotto sia di orientamento dei consumatori, rendendo riconoscibile un certo bene e garantendo al fruitore l'affidabilità del produttore.

Lo sfruttamento del marchio può avvenire in forma di monopolio per l'azienda al fine di identificare i propri prodotti, oppure, essere oggetto di cessione totale o parziale o di concessione in licenza esclusiva o non esclusiva.

La **cessione** comporta lo spoglio da parte del titolare dei diritti di esclusiva sul marchio a favore di un soggetto terzo, mentre la **licenza** comporta il mantenimento in capo al titolare della proprietà del marchio e la concessione di una autorizzazione all'uso del marchio a uno o più soggetti terzi. In linea generale entrambi i contratti sono a titolo oneroso, ovvero dietro pagamento di un corrispettivo.

Complessivamente la circolazione del marchio rappresenta per il suo titolare una fonte di reddito identificabile nelle *royalties* derivanti dallo sfruttamento del marchio.

Licenza esclusiva e non esclusiva del marchio

Il contratto di licenza per il marchio d'impresa è regolato dall'art. 23, comma 2, del CPI: *“Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si*

obblighi espressamente a 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”.

La norma prevede contratti di licenza esclusiva e non esclusiva.

Il contratto di **licenza esclusiva** si ha quando l'uso del marchio è totalmente in capo al licenziatario, per cui il titolare del marchio si impegna a non farne più uso in prima persona per tutto il periodo di durata della licenza.

La **licenza non esclusiva**, invece, si ha quando il titolare di un marchio si riserva di continuare a utilizzare il marchio licenziato, ovvero quando più soggetti sono licenziatari dello stesso marchio in relazione agli stessi prodotti.

Licenza di merchandising

Il contratto di *merchandising* è un tipo di licenza con la quale il titolare concede il diritto d'uso del proprio marchio a terzi solo per prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio viene da egli stesso utilizzato sul mercato.

Il *merchandising* può essere genericamente definito come la pratica di utilizzare un *brand* o l'immagine di un prodotto noto per venderne un altro.

In particolare, il *merchandising* di un marchio è un fenomeno diffuso nella pratica commerciale, mediante il quale il titolare di un marchio che gode di una certa rinomanza, e pertanto gode di una tutela ultra-merceologica (ossia per tutte le classi di prodotti e servizi) concede l'uso del marchio a terzi per prodotti appartenenti a generi del tutto diversi da quelli per i quali il marchio è stato effettivamente usato all'origine e ha acquistato notorietà.

Il *merchandising*, dunque, trova la sua spiegazione nel valore suggestivo del marchio di orientare le scelte del consumatore e ha il suo fondamento normativo nella estensione del monopolio del marchio a tutti i generi merceologici.

Il *merchandising*, dal punto di vista giuridico, costituisce sia un contratto di licenza parziale, essendo riferito a una determinata categoria di prodotti, sia una licenza non esclusiva, in quanto il marchio è utilizzato anche dal titolare oppure da altri licenziatari.

Il franchising

Il *franchising* è un contratto che ha avuto un enorme successo nella pratica commerciale per la distribuzione di prodotti e servizi.

Tale strategia di distribuzione consente al titolare del marchio (*franchisor*) di imporre la propria politica di marketing agli affiliati, anziché limitarsi a vendere i propri prodotti a rivenditori che adottano proprie politiche di vendita. Dal loro canto, i rivenditori (*franchisee*) si avvarranno del segno distintivo e del *know-how* del *franchisor*.

Il contratto di *franchising* è un accordo fra due soggetti giuridici tra loro indipendenti, in virtù del quale il *franchisor* concede al *franchisee*, dietro il pagamento di un corrispettivo, l'uso di un fascio di diritti di proprietà industriale (marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, brevetti, ecc.) così da inserire il *franchisee* nella propria struttura di distribuzione, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale, il *franchisor* deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e deve avere una durata minima di tre anni, in modo da consentire al *franchisee* di recuperare l'investimento iniziale.

Con il contratto di *franchising*, l'affiliato rinuncia a gran parte della propria autonomia imprenditoriale per seguire le politiche di vendita dell'affiliante e operare sul mercato con i segni distintivi dello stesso; d'altronde l'affiliato rinuncia a parte della propria libertà di iniziativa economica perché confida nella capacità attrattiva dei segni distintivi nell'avviamento e nel successo della propria attività.

Termini del contratto di licenza d'uso di marchio

Il contratto di licenza per l'uso di un marchio è un contratto atipico, ossia un contratto non disciplinato direttamente dal legislatore, a cui si applicano le norme generali in materia di contratti contenute nel Codice civile.

Alcuni elementi caratterizzanti il contratto di licenza del marchio sono:

- **l'oggetto del contratto** – elemento essenziale in tutti i contratti che ha come finalità anche quella di individuare con esattezza il marchio oggetto di licenza;

- **l'esclusiva** – elemento accessorio che riveste grande importanza in questa tipologia contrattuale. L'esclusiva può essere limitata a una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato (in tal caso di parla di licenza parziale), oppure a una parte del territorio in cui il marchio è registrato. La clausola di restrizione territoriale impone al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale. Tale clausola ha la finalità di evitare la nascita o la crescita di un'impresa concorrente del licenziatario. Di converso, essendo l'esclusiva una clausola accessoria del contratto, essa può non essere prevista anche se è sempre consigliabile inserirla per definire sin da subito le intenzioni delle parti;
- il **corrispettivo** – elemento con funzione primaria nel contratto di licenza e di enorme complessità, dato che dipende da fattori di non facile definizione, quali l'importanza e l'ampiezza della privativa concessa. A tal proposito, sono state individuate alcune modalità di pagamento delle licenze.

La cessione del marchio

Il marchio può essere ceduto per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi determinando, in quest'ultima ipotesi, una coesistenza di due titolari del medesimo marchio.

È necessario ricordare che non è possibile cedere parzialmente un marchio per prodotti affini a quelli per i quali il cedente lo conserva. Tale problematica è oggi superata mediante la crescente specializzazione produttiva che in parte tempera la nozione di affinità.

La cessione parziale del marchio può consentire al titolare di concentrare la propria attività imprenditoriale a una determinata categoria di prodotti, nel caso in cui non voglia ampliare l'oggetto della propria attività o non ne abbia le capacità economiche.

Inoltre, il titolare del marchio riceve un corrispettivo per la cessione del marchio e, allo stesso tempo, si avvantaggia della penetrazione nel mercato del marchio, anche grazie all'attività del cessionario.

La cessione del marchio, sia a titolo oneroso che gratuito, deve essere resa pubblica mediante **trascrizione**, presso la Camera di Commercio o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La trascrizione, in particolare, richiede la compilazione di un modulo e l'assolvimento di una serie di adempimenti burocratici.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'UIBM⁹.

Modalità di calcolo del valore del contratto di cessione dei diritti patrimoniali

Il valore economico di un bene di proprietà intellettuale dipende dalle possibilità e capacità di un'impresa di sfruttare l'idea e conseguirne, quindi, dei benefici economici futuri.

In primo luogo, qualsiasi determinazione del valore economico dipende dal momento in cui questa è effettuata; inoltre, essa dipende dal soggetto o dalla parte che la effettua in quanto possono essere diversi i benefici economici attesi dalle parti.

Qualsiasi stima del valore dipende poi dal contesto in cui essa è effettuata. Infatti, i benefici economici futuri saranno diversi a seconda che il bene di proprietà intellettuale sia posseduto da un'azienda economicamente sana oppure da una in liquidazione.

Qualsiasi stima del valore economico si riferisce al futuro, e quindi dipende necessariamente da una molteplicità di ipotesi e previsioni.

Per queste ragioni non esiste un'unica metodologia di stima astrattamente preferibile alle altre. Convenzionalmente, vi sono tre metodologie che vengono applicate e che sono divenute degli standard di riferimento internazionale.

⁹ <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/trascrizione>

Cost approach

Il *cost approach* è il metodo di stima delle risorse monetarie che si dovrebbero impiegare per **riprodurre** o **sostituire** quel bene con uno del tutto analogo in termini di caratteristiche, potenzialità e idoneità a offrire il medesimo servizio, nelle condizioni di obsolescenza dello stesso.

In particolare, il **metodo del costo di produzione** permette di determinare il valore, ad esempio del marchio, attraverso l'analisi dei costi necessari per produrre lo stesso bene.

Invece, il **metodo del costo di sostituzione** permette di determinare il valore del marchio attraverso l'analisi dei costi necessari per sviluppare un bene che consenta di offrire un medesimo servizio rispetto a quello considerato.

Tali metodi si basano su dati oggettivi e possono essere utilizzati per stimare il valore minimo richiesto per una transazione. Tale criterio può portare a una sottostima o sovrastima del bene, essendo basato su dati storici senza nessuna valutazione del potenziale economico e finanziario del marchio.

Income approach

L'*income approach*, a differenza del *cost approach*, ha ad oggetto le potenzialità del bene alla produzione di fatturato, ossia tutti i benefici economici attesi che derivano dal suo possesso.

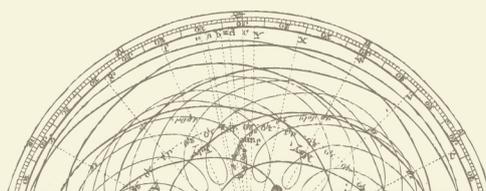
In particolare, tale metodo si basa sulla valutazione attuale del beneficio economico netto nell'arco di vita del bene.

Tale metodo consente di valutare il valore del marchio in considerazione anche del differente sfruttamento economico nel tempo.

Tuttavia, tale criterio non prende in considerazione l'incertezza legata all'andamento dei mercati e allo sviluppo della tecnologia, nonché la difficoltà di previsione di variabili rilevanti, come i rischi di cessazione del reddito.

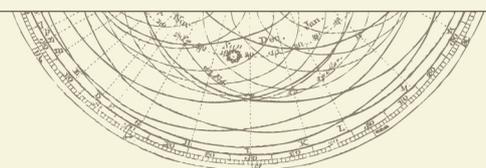
Market approach

Il *market approach* si fonda sul valore ottenuto per transazioni e/o cessioni di beni simili o assimilabili al bene oggetto di stima. In altre parole, tale metodo implica che il valore del bene dipenda dal prezzo che il mercato è disposto a pagare per il suo utilizzo.



PUNTOCARTESIANO

Una rete di esperti a supporto delle tue innovazioni. In Sardegna



Cos'è PuntoCartesiano

PuntoCartesiano nasce nel 2009 come servizio web dello Sportello Proprietà Intellettuale di Sardegna Ricerche. Nel 2017 diventa anche una collana editoriale dedicata ad approfondire l'ampio spettro di temi che rientrano nel complesso mondo della proprietà intellettuale intesa nella sua più ampia accezione.

PUNTOCARTESIANO È UN PROGETTO



Sportello Proprietà Intellettuale – Sardegna Ricerche

Mail ipdesk@sardegna ricerche.it
Sito www.sardegna ricerche.it/sportelloproprietaintellettuale

 www.puntocartesiano.it 

