

# I SISTEMI DI DEPOSITO SOVRANAZIONALI: IL MARCHIO COMUNITARIO E IL MARCHIO INTERNAZIONALE NEL SETTORE ENOLOGICO

**Ing. Roberto Ghezzi** - consulente in Proprietà Industriale  
**Brevetti – Modelli - Marchi**

Alba, 12 ottobre 2012

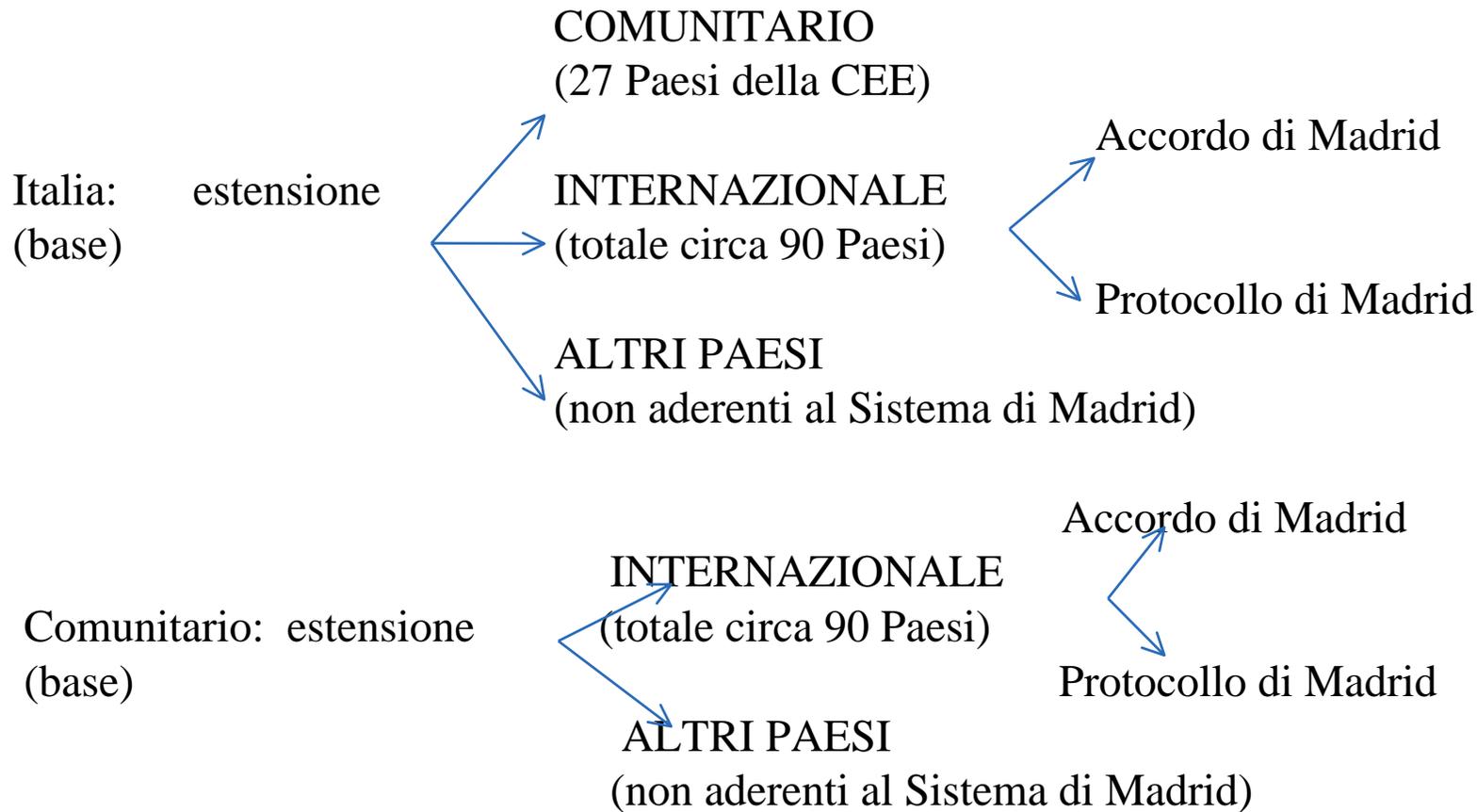


## TIPOLOGIE DI MARCHI

- NAZIONALE: (per l'Italia U.I.B.M.) tutela limitata al singolo paese d'interesse
- COMUNITARIO: (UAMI) tutela nei 27 Paesi dell'Unione Europea
- INTERNAZIONALE: (per l'Italia U.I.B.M.- OMPI) tutela attualmente in circa 90 paesi aderenti al sistema di Madrid – Accordo e/o Protocollo di Madrid
- DURATA: 10 anni, con rinnovi decennali illimitati (salvo alcuni paesi in cui la durata è differente: ad es. CANADA – 15 anni)



# MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO



IN QUALI PAESI ESTENDERE IL MARCHIO?



# DIRITTO DI PRIORITÀ

che cos'è?



**A.** Data della domanda nazionale di base    **B.** termine della priorità    **C.** data di estensione oltre

priorità

Si può rivendicare la **PRIORITÀ** se la domanda di estensione di registrazione di marchio all'estero viene presentata entro 6 mesi dalla data della domanda iniziale di base.

Vengono così retrodatati i diritti della domanda all'estero alla data della domanda iniziale di base.

Ovviamente si può procedere all'estensione all'estero anche dopo i 6 mesi senza rivendicare il diritto di priorità.



# MARCHIO COMUNITARIO

## PAESI UNIONE EUROPEA

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>1) Austria</b>     | <b>8) Spagna</b>        |
| <b>2) Belgio</b>      | <b>9) Gran Bretagna</b> |
| <b>3) Francia</b>     | <b>10) Portogallo</b>   |
| <b>4) Germania</b>    | <b>11) Italia</b>       |
| <b>5) Lussemburgo</b> | <b>12) Olanda</b>       |
| <b>6) Finlandia</b>   | <b>13) Svezia</b>       |
| <b>7) Danimarca</b>   | <b>14) Irlanda</b>      |
|                       | <b>15) Grecia</b>       |

Dal 1° maggio 2004 aderiscono i seguenti 10 stati:

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>16) Cipro</b>    | <b>21) Polonia</b>             |
| <b>17) Estonia</b>  | <b>22) Repubblica Ceca</b>     |
| <b>18) Lettonia</b> | <b>23) Repubblica Slovacca</b> |
| <b>19) Lituania</b> | <b>24) Slovenia</b>            |
| <b>20) Malta</b>    | <b>25) Ungheria</b>            |

Dal 1° Gennaio 2007 aderiscono i seguenti 2 stati:

- 26) Bulgaria**
- 27) Romania**



# MARCHIO COMUNITARIO

## VANTAGGI:

- Con un unico deposito si ottiene una registrazione negli attuali 27 Paesi aderenti all'Unione Europea;
- Ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Europea.;
- Man mano che aderiranno nuovi paesi della Comunità Europea, la tutela per essi sarà automatica e gratuita per il marchio comunitario già registrato;
- Protezione doganale: la registrazione comunitaria garantisce il diritto a chiedere il sequestro di prodotti contraffatti;
- Se la domanda di marchio comunitario non venisse accettata per motivi esistenti in uno o più paesi della Comunità Europea, la domanda può, a determinate condizioni, essere convertita nei restanti paesi in domande nazionali.
- Rivendicazione preesistenza di marchi nazionali ed internazionali



# MARCHIO COMUNITARIO

## VANTAGGI:

- Un'unica domanda
- Un'unica lingua di lavoro
- Un unico ufficio ricevente
- Un unico fascicolo da gestire



# MARCHIO COMUNITARIO

Procedura di deposito:

- a) Deposito cartaceo oppure telematico
- b) Esame dei requisiti assoluti
- c) Pubblicazione
- d) Eventuale opposizione da parte di terzi (entro 90 gg)-  
periodo di cooling-off
- e) Eventuale ricorso alla Commissione dei ricorsi
- f) Eventuale ricorso alla Corte di giustizia della Comunità  
europea
- g) **CONCESSIONE**



# REQUISITI

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare:

le parole, compresi i nomi di persona,

i disegni,

le lettere e le cifre,

i suoni,

la forma o la confezione di un prodotto

Le combinazioni o le tonalità cromatiche

Purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (art. 4 regolamento (CE) n. 40/94 ).



# IMPEDIMENTI

- IMPEDIMENTI ASSOLUTI (ART. 7 Regolamento Ce 40/94)

Sono fatti valere dall'esaminatore nell'esame

- IMPEDIMENTI RELATIVI (ART. 8 Regolamento Ce 40/94)

Sono fatti valere da terzi nella procedura di opposizione



# IMPEDIMENTI ASSOLUTI

## **Marchi privi di carattere distintivo;**

- I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- I marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- I marchi costituiti esclusivamente:
  - Dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
  - Dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
  - Dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- I marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume
- I marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, qualità o la provenienza geografica del prodotto o servizio;
- I marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi



# IMPEDIMENTI ASSOLUTI

- I marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
- **I marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto ai vini o alcoolici che non hanno tale origine.**
- I marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.
- Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte di comunità
- Non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.



# IMPEDIMENTI RELATIVI

Sono basati sui diritti anteriori dei terzi, i quali ostacolano la registrazione di un marchio presentando OPPOSIZIONE e possono comportare la cancellazione di un marchio registrato. Si verifica in presenza di diritti di marchio esistenti, acquisiti in data antecedente. Tra i diritti anteriori si considerano i marchi per i quali è stata depositata la domanda, i marchi registrati e quelli generalmente noti.

Perciò prima di depositare un marchio bisognerebbe sempre assicurarsi della sua disponibilità effettuando una ricerca sui marchi (identità e similitudine).

## **IMPORTANTE:**

E' contestabile (opponibile) per un marchio la registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire su opposizione del titolare del marchio.

Sanare una situazione del genere da parte del titolare legittimo è sicuramente più costoso e con esito a volte incerto rispetto all'aver depositato il marchio in precedenza.

I casi di depositi in malafede di agenti/rappresentanti sono frequenti.



## **MARCHIO INTERNAZIONALE**

(suddivisione Paesi per continenti)

### **Paesi aderenti all'Unione di Madrid** (aggiornamento Luglio 2012)

#### **EUROPA:**

<i>Comunità Europea (P)</i>	<i>Estonia (P)</i>	<i>Lituania (P)</i>	<i>Romania (AP)</i>
<i>Albania (AP)</i>	<i>Finlandia (P)</i>	<i>Macedonia (AP)</i>	<i>San Marino (AP)</i>
<i>Austria (AP)</i>	<i>Francia (AP)</i>	<i>Monaco (AP)</i>	<i>Serbia (AP)</i>
<i>Benelux(AP)</i>	<i>Germania (AP)</i>	<i>Montenegro (AP)</i>	<i>Slovacchia (AP)</i>
<i>Bosnia-Erzegovina(AP)</i>	<i>Grecia(P)</i>	<i>Norvegia(P)</i>	<i>Slovenia (AP)</i>
<i>Bulgaria (AP)</i>	<i>Irlanda(P)</i>	<i>Polonia (P)</i>	<i>Spagna (AP)</i>
<i>Cipro(AP)</i>	<i>Islanda(P)</i>	<i>Portogallo(AP)</i>	<i>Svezia (P)</i>
<i>Croazia(AP)</i>	<i>Italia (AP)</i>	<i>Regno Unito (P)</i>	<i>Svizzera (AP)</i>
<i>Danimarca (P)</i>	<i>Lettonia (AP)</i>	<i>Repubblica Ceca (AP)</i>	<i>Ungheria (AP)</i>
	<i>Liechtenstein (AP)</i>		

#### **EUROPA DELL'EST**

<i>Armenia (AP)</i>	<i>Bielorussia (AP)</i>	<i>Kazakistan (AP)</i>	<i>Turchia (P)</i>
<i>Azerbaidjan (AP)</i>	<i>Georgia (P)</i>	<i>Moldavia (AP)</i>	<i>Ucraina (AP)</i>

#### **AFRICA**

<i>Algeria (A)</i>	<i>Lesotho (AP)</i>	<i>Namibia (AP)</i>	<i>Zambia (P)</i>
<i>Botswana (P)</i>	<i>Liberia (AP)</i>	<i>Sierra Leone (AP)</i>	
<i>Egitto (AP)</i>	<i>Madagascar (P)</i>	<i>Sao Tomé et Príncipe (P)</i>	
<i>Ghana (P)</i>	<i>Marocco (AP)</i>	<i>Sudan (AP)</i>	
<i>Kenya (AP)</i>	<i>Mozambico (AP)</i>	<i>Swaziland (AP)</i>	

#### **ASIA OCEANIA**

<i>Australia (P)</i>	<i>Federaz. Russia (AP)</i>	<i>Mongolia (AP)</i>	<i>Turkmenistan (P)</i>
<i>Bahrain (P)</i>	<i>Cina (AP)</i>	<i>Oman (P)</i>	<i>Uzbekistan</i>
<i>Bhutan (AP)</i>	<i>Giappone (P)</i>	<i>Singapore (P)</i>	<i>Vietnam (AP)</i>
<i>Corea del Nord (AP)</i>	<i>Iran (AP)</i>	<i>Siria (AP)</i>	<i>Filippine (P)</i>
<i>Corea del Sud (P)</i>	<i>Kirghizistan (AP)</i>	<i>Tagikistan (A P)</i>	<i>Israele (P)</i>

#### **AMERICHE**

<i>Antigua e Barbuda (P)</i>	<i>Antille Olandesi (P)</i>	<i>Colombia (P)</i>	<i>Cuba (AP)</i>	<i>USA (P)</i>
------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------	----------------

(A) Paese aderente solo all'Accordo di Madrid.

(P) Paese aderente solo al Protocollo di Madrid.

(AP) Paese aderente sia all'Accordo di Madrid sia al Protocollo di Madrid



# MARCHIO INTERNAZIONALE

## VANTAGGI:

- Semplificazione delle procedure di domanda;
- Con un unico deposito si possono designare uno o più paesi aderenti al Sistema o Unione di Madrid (Accordo e/o Protocollo di Madrid), in una sola lingua di lavoro (con conseguente riduzione dei costi, rispetto ai singoli depositi locali) presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra (Svizzera);
- La registrazione internazionale, per quanto riguarda la protezione, equivale a singoli depositi nazionali in tutti gli Stati designati. La registrazione infatti sarà sottoposta alle rispettive leggi nazionali;
- Si può ampliare la tutela successivamente in tempi differenziati con designazioni posteriori, per più paesi man mano che diventano di interesse per l'operatore;
- Termini con eventuali rifiuti di protezioni entro 12-18 mesi dalla data di pubblicazione della registrazione.



# MARCHIO INTERNAZIONALE

## VANTAGGI:

- Un'unica domanda
- Un'unica lingua di lavoro
- Un unico ufficio ricevente
- Un unico fascicolo da gestire, anche a seguito delle estensioni posteriori in altri paesi.



# MARCHIO INTERNAZIONALE

Procedura di deposito:

- Deposito del marchio di base (italiano o comunitario);
- Estensione domanda di marchio internazionale nei paesi designati;
- Assegnazione del numero di registrazione da parte dell'OMPI nei paesi designati;
- Trasmissione della registrazione da parte dell'OMPI nei paesi designati;
- Eventuali rilievi da parte di esaminatori locali;
- Eventuali rifiuti provvisori di protezione emessi dai paesi designati;
- Eventuali opposizioni da parte di terzi (USA, CEE, ecc.)
- Concessione nei singoli paesi designati



## UNA REGISTRAZIONE DI MARCHIO IN ITALIA PUÒ PRODURRE, IN CERTI CASI, I SUOI EFFETTI ANCHE NEL CASO DI UN CONCORRENTE CHE LO USI ALL'ESTERO

Poiché il marchio registrato si riferisce non solo alla commercializzazione dei prodotti, ma anche alla fabbricazione e produzione, ne deriva che:

Se un concorrente usa all'estero un marchio uguale o simile a quello di una ditta italiana, per prodotti uguali o affini e detto concorrente si fa produrre i prodotti in Italia e detti prodotti vengono marchiati ed etichettati in Italia, la ditta Italiana che vanta la registrazione anteriore in Italia di detto marchio, può contestare detto concorrente anche se l'uso avviene poi all'estero e non in Italia, poiché il reato di contraffazione avviene sul territorio italiano. Ovviamente se detto concorrente si fa produrre invece i prodotti in paesi dove la ditta italiana non vanta diritti di registrazione sul marchio, allora non può essere contestato.



## PAESI NON ADERENTI ALL'UNIONE DI MADRID

Per i paesi che non aderiscono all'Unione di Madrid, come si ottiene la registrazione?

Se non è possibile adottare la procedura del marchio Internazionale e Comunitario, occorre procedere a depositi locali, paese per paese.

Esempi:

Canada, Paesi dell'America del Sud (Brasile, Argentina, Venezuela, Uruguay, Messico, ecc.), Hong Kong, Filippine, Malesia, India, Indonesia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, ecc.



# MARCHIO REGISTRATO

- **CATEGORIE DI MARCHI:** marchi di prodotti, marchi di servizio
- **TIPOLOGIE DI MARCHI:**
  - *Marchi individuali*: se hanno il compito di distinguere i prodotti o i servizi di una singola impresa
  - *Marchi collettivi*: se servono a garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti o servizi ( ad esempio: Barolo, Barbaresco)



## ALCUNI VANTAGGI DEL MARCHIO REGISTRATO:

Ambito di tutela: più ampio e non limitato al preuso

Tutela civile: più ampia;

Tutela penale e doganale: la domanda o registrazione danno diritto a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti;

Nuove opportunità di finanziamento dell'impresa: un marchio costituisce un bene aziendale e se valorizzato e tutelato può essere utilizzato per ottenere finanziamenti per l'impresa, leasing sul marchio, finanziamento garantito da pegno del marchio utilizzando il marchio come “garanzia”;

Trasferimento del marchio: operazioni di cessione, licenze esclusive e non esclusive, contratti di Merchandising, di Franchising. Ovviamente se il marchio è registrato e tutelato ed è validamente difendibile, costituisce un investimento più sicuro.



# REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

- Novità: ciò significa che sul mercato non devono esserci prodotti o servizi contraddistinti da un segno uguale o simile. La novità per altro non difetta qualora un marchio anteriore sia scaduto, per mancato rinnovo, da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto a causa del mancato uso per un periodo di oltre cinque anni;
- Capacità distintiva: consiste nella capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri; il marchio non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione che descriva il prodotto;
- Liceità: significa che il marchio non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume o ingannevole.



# NATURA DEL MARCHIO

- Marchio verbale: costituito da sole parole in caratteri standard (ragione sociale, cognome, altre parole, ecc.).
- Marchio figurativo: costituito da sole figure o scritte in particolare grafia (esempi: etichette o stralci di etichette, immagini, ecc.)
- Marchi complessi: costituito da parole e figure (esempi: etichette con scritte, ecc.)
- Marchi tridimensionali: si possono registrare come marchi forma, in certi casi, anche i contenitori e i recipienti (bottiglie, cassette, espositori, ecc.), come la bottiglia della Coca-Cola



# LIMITAZIONI ALLE REGISTRAZIONI DEI MARCHI

Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (DOP, IGP, ecc.), nella maggior parte dei casi, non possono essere registrati come marchi da soggetti privati o singoli produttori, ma soltanto eventualmente come marchi **collettivi** da Consorzi, associazioni, (salvo il caso che il produttore dimostri di essere l'unico a produrre nella zona geografica delimitata) prevedendo un disciplinare di produzione e un regolamento con le sanzioni per chi trasgredisce il Regolamento d'uso del marchio.

**Fine:** evitare di ingannare il consumatore riguardo alla provenienza del prodotto e un indebito vantaggio dallo sfruttamento dell'indicazione geografica.



# CORRETTO ITER PER LA REGISTRAZIONE E TUTELA DEL MARCHIO

Adottare un marchio che rispetti i requisiti di legge, in maniera che sia difendibile e che presenti un certo impatto per il consumatore e quindi una funzione di richiamo e potere di vendita. Facilità di lettura, scrittura, memorizzazione anche per consumatori esteri. Nessuna connotazione negativa né nella lingua locale né nella lingua dei paesi esteri di interesse commerciale.

Attivare preventivamente **RICERCHE DI ANTERIORITA'** almeno **a livello nazionale, internazionale e comunitario**, considerando anche le ragioni sociali e i nomi di dominio per verificare se il marchio interferisce con diritti anteriori di terzi (la ricerca per similitudine è quella più affidabile);

Estendere la registrazione all'estero nei paesi di effettivo interesse commerciale, considerando anche alcuni tra i paesi a più alto rischio di contraffazione.



# CORRETTO ITER PER LA REGISTRAZIONE E TUTELA DEL MARCHIO - SEGUE

Monitorare la registrazione del proprio marchio con **SORVEGLIANZE** periodiche al fine di difendere i propri diritti esclusivi da possibili concorrenti allorché vanno a depositare marchi identici o simili per prodotti uguali o affini.

Si ricordi il principio di **INCONTESTABILITA'** che prevede che se il titolare di un marchio anteriore tollera per un periodo di 5 anni consecutivi l'uso di un marchio registrato posteriormente essendone a conoscenza, non potrà più fare domanda diretta alla dichiarazione di invalidità né opporsi all'uso del marchio medesimo.

La sorveglianza serve per attivare le opposizioni ( Italia, CEE, ecc.)

Anche in ITALIA dal Luglio 2011 è in vigore l'istituto dell'Opposizione Amministrativa alla registrazione dei marchi.



# FINANZIAMENTI PER REGISTRAZIONE DI MARCHI

- Incentivi economici, bandi per agevolazione di depositi brevetti e registrazione marchi
- Esempio: bando G.U. n 105 del 7/5/2012 per favorire registrazione di marchi comunitari e internazionali (fino a 15.000 €per impresa)



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Studio Ing. GHEZZI Roberto  
Consulente in Proprietà Industriale  
Brevetti – Modelli – Marchi  
Bra (CN)  
Tel. 0172-491899  
Email: [ing.ghezzi@plansol.com](mailto:ing.ghezzi@plansol.com)

