



Ministero
dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



Camera di Commercio
di Cuneo
8 Luglio 2011

VADEMECUM

I Marchi e i Modelli Comunitari

Iniziativa realizzata e finanziata nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e gli Uffici Nazionali per la Proprietà Industriale



I MARCHI E I MODELLI COMUNITARI

PREMESSA

Questo scritto vuole offrire una panoramica sugli istituti del marchio comunitario e del disegno comunitario.

Il punto di vista prescelto è quello dei titolari (o aspiranti titolari) dei marchi e dei disegni comunitari vale a dire quelle imprese che ritengono possibile che i propri prodotti e/o i propri servizi varchino i confini nazionali e necessitino di tutela anche negli altri Paesi dell'Unione Europea.

Ed, invero, la prima cosa che sorprende della registrazione comunitaria, sia di marchio che di disegno, è la ragionevolezza dei costi in ragione della portata territoriale di protezione.

Vale a dire che – salvo intoppi quali la ricezione di una o più opposizioni da parte del titolare di un marchio identico o simile o di azioni di annullamento da parte di un soggetto che vanta diritti su forme identiche e/o simili al disegno che si vuole registrare – oggi registrare un marchio comunitario e/o un modello comunitario è già più economico che registrare lo stesso marchio o lo stesso modello in altri due Paesi oltre l'Italia tramite le procedure nazionali o tramite la procedura internazionale.

Un altro vantaggio della procedura comunitaria è quello di poter interloquire con un unico ufficio denominato **Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno**¹ che benché abbia un'unica sede ad Alicante (Spagna) è comodamente raggiungibile per via telematica o via fax ed è dotato di un call center operativo dalle 9 alle 17 di ogni giorno lavorativo.

Per noi Italiani l'interlocuzione è facilitata dal fatto che la nostra lingua è una delle cinque lingue di lavoro dell'UAMI insieme al francese, all'inglese, al tedesco e allo spagnolo.

Va da sé che le imprese che non esportano (o per singoli prodotti che sono limitati al mercato nazionale) sarà sempre più conveniente limitare la portata della tutela dei propri marchi e/o modelli alla sfera nazionale.

Anche laddove la commercializzazione negli altri Paesi extra UE fosse sporadica potrà essere preferibile limitare la visibilità del proprio marchio alla sola sfera nazionale per non attirare contenziosi che – in materia di marchi - sarebbero basati sul mero rischio di confusione "in astratto" a cui non seguirebbe un analogo rischio di confusione "in concreto" o – in materia di modelli – sarebbero maggiormente visibili in ragione della facile accessibilità delle banche dati gestite dall'UAMI.

Il testo si compone di tre parti: la prima tratta dell'istituto del marchio, la seconda della procedura di registrazione dei marchi comunitari. La terza parte tratta unitariamente tanto dell'istituto dei disegni/modelli quanto della procedura di registrazione dei disegni/modelli comunitari.

¹ L'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno è anche conosciuto e rintracciabile in rete tramite gli acronimi in Italiano UAMI, in spagnolo e francese OAMI e in Inglese OHIM. Il sito web è all'indirizzo: www.oami.europa.eu.

PRIMA PARTE: IL MARCHIO DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

1. Definizione di marchio

I tre testi normativi attualmente in vigore che disciplinano l'istituto del marchio², lo definiscono, seppur implicitamente, come quel segno, rappresentabile graficamente, adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa dalle altre imprese. Non deve trarre in inganno quest'ultima notazione giacché la titolarità del segno è permessa non solo a coloro che rivestono la qualifica formale di imprenditore ma anche alla persone fisiche.

Del resto, lo stesso concetto di impresa si è nel tempo dilatato fino a comprendere entità, le più disparate tra loro, il cui minimo denominatore è da rintracciare nell'attività economica svolta per mezzo di organizzazione professionale anziché nella veste formale con cui tale attività viene posta in essere.

Il marchio è, quindi, e prima di tutto, **un segno**, che può consistere in una parola, un disegno, una lettera, un numero, nella stessa confezione o forma del prodotto se non addirittura in un odore o in un suono.

In particolare, è quel segno **che ha la funzione di distinguere i prodotti e i servizi** e come tale indispensabile per l'esistenza stessa del mercato.

Non si vede, infatti, come potrebbero operare le imprese senza poter comunicare al pubblico dei consumatori che il prodotto da esse messo in commercio gli appartenga o abbia con esse un qualche vincolo di derivazione.

2. Requisiti di registrabilità

La capacità distintiva

Il requisito della **capacità distintiva**, espresso dall'art. 2 DM e dall'art. 4 RMC, è essenziale per l'esistenza di un marchio e, di conseguenza, (art. 3.1b DM e 1.1b, c, d RMC) non potranno essere registrati come marchi, né monopolizzati per mezzo dell'uso in quegli ordinamenti che lo permettono, i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o da indicazioni descrittive che ad 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 la prestazione del servizio.

Su questo punto, sono fin da ora necessarie alcune precisazioni.

Innanzitutto, è necessario collegare il segno (descrittivo o no che sia) con i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione (per es. il marchio vera per dell'acqua non ha un immediata relazione con il prodotto, mentre magari la potrebbe avere per altri prodotti come la bigiotteria).

In secondo luogo bisogna dar testimonianza del fatto che in tema di marchi vige il principio di specialità secondo il quale un segno si considera nuovo solo in relazione al contesto merceologico per il quale avviene l'utilizzazione (o è richiesta la registrazione) del segno.

In altre parole, il principio di specialità sta a significare che ben potranno coesistere due marchi identici qualora siano registrati per prodotti o servizi che nulla hanno a che vedere fra loro e quindi non inducano il consumatore in errore.

² Ci riferiamo al Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. No. 30 del 10 febbraio 2005), alla Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 diretta ad armonizzare le legislazioni nazionali sui marchi d'impresa e sostituisce, senza apportarvi sostanziali modifiche, la Direttiva Marchi (Consiglio CEE, Prima Direttiva del 21 dicembre 1988, n. 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, in G.U.C.E. L 40 dell'11 febbraio 1989) e al Regolamento sul Marchio Comunitario [Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario in G.U.C.E. L 78 del 24 marzo 2009 (Versione codificata che sostituisce Consiglio CEE, Regolamento del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario, in G.U.C.E. L. 1 del 5 gennaio 1994)].

Di seguito nel testo, in ossequio alla progressiva comunitarizzazione della materia, prenderemo come riferimento solo la Direttiva Marchi (DM) e il Regolamento sul Marchio Comunitario (RMC).

In terzo luogo, va sottolineato come la norma vieti i segni costituiti *esclusivamente* da indicazioni descrittive o generiche e quindi permetta, e ciò con buona parte della giurisprudenza, che vengano usati segni che richiamino espressioni descrittive se accompagnati da valenze verbali, grafiche o terminologiche che in qualche modo ne stemperino il carattere descrittivo.

Vi sono diversi strumenti utilizzabili all'uopo.

In primis, v'è il c.d. disclaimer e cioè la dichiarazione espressa, all'atto della registrazione, che non si intende rivendicare il monopolio su quella parola o su quel segno descrittivo³.

In secundis, è pacificamente accolta la possibilità di registrare valenze descrittive in contesti grafici caratterizzati; nel qual caso, però, la protezione sarà limitata a quella particolare caratterizzazione grafica.

Tale considerazione ci porta a dar testimonianza della distinzione concettuale (non normativamente prevista) maggiormente utilizzata in dottrina e giurisprudenza e cioè che esistono marchi *forti* e marchi *deboli*: i primi sono quelli costituiti da segni privi di qualsiasi contenuto evocativo o significativo con il prodotto (l'aggettivo forte deriva dal fatto che per la loro imitazione, *rectius* per poter ingenerare nel consumatore un rischio di confusione, basta una variazione che riguarda il loro significato concettuale); mentre per marchi deboli si intendono quei marchi dotati di minore originalità per la cui imitazione è sufficiente anche una variazione molto prossima.

3. La novità

Il marchio, oltre ad avere capacità distintiva deve essere nuovo.

Tranne nei casi di identità fra segni e prodotti/servizi dove il difetto di novità è pacificamente considerato *in re ipsa* (ovvero non deve neanche essere provato!) i più frequenti contenziosi concernono marchi simili ovvero concernono segni simili fra loro che servono a contraddistinguere prodotti identici o affini.

Per accertare la similitudine occorre verificare se tra i segni in comparazione vi possa essere o meno un *rischio di confusione* e/o un *rischio di associazione*.

Sia l'art. 9 del RMC che l'art. 5 della DM individuano una clausola generale dove si stabiliscono i presupposti e le condizioni necessarie affinché un titolare di un marchio (comunitario o nazionale) possa proibirne l'uso nel traffico economico ad un terzo che non conti sul suo consenso. Trattasi, quindi, di un *jus prohibendi* generale, riflesso del diritto esclusivo del titolare, che si potrà esercitare solo nei casi di identità assoluta (fra marchi e prodotti), di rischio di confusione semplice (ovvero in caso di identità o somiglianza fra prodotti identici o simili) o di rischio di confusione con un marchio che gode di rinomanza (segno identico o simile per prodotti o servizi non simili). La prima ipotesi non desta particolari problemi interpretativi in quanto già la valutazione dell'identità implica la violazione dei diritti derivanti dal marchio. La terza ipotesi riguarda il marchio che gode di rinomanza, dove si avverte l'esigenza di una tutela particolare, che vada al di là dei limiti merceologici stabiliti con la registrazione.

A tal proposito la prima ipotesi che viene alla mente è il caso del pregiudizio derivante dal semplice uso che terzi facciano di un marchio rinomato. L'imitazione del marchio rinomato provoca di per se stessa (per quanto non vi sia confusione), per quanto sia chiaro al consumatore che si tratti di merce contraffatta, un indebolimento della funzione pubblicitaria, ovvero dello straordinario valore pubblicitario che possiedono i tipi di marchi in questa sede considerati. Una seconda ipotesi in cui il marchio rinomato risulta meritevole di protezione si ha quando un terzo lo utilizza con il fine di approfittarsi dell'altrui fama e reputazione, come ad esempio nella pubblicità adesiva ovvero quel tipo

³ Peraltro, è possibile utilizzare espressamente il disclaimer solo nel procedimento di registrazione comunitaria. Invece, attualmente né gli esaminatori né la Commissione Ricorsi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accolgono tale strumento.

particolare di pubblicità in cui un imprenditore intende sottolineare le caratteristiche comuni del proprio prodotto con quello rivale, che per l'appunto gode di una buona considerazione tra il pubblico. Infine, una terza ipotesi si ha quando viene fatto uso dello stesso segno o di un segno simile a quello rinomato per contrassegnare prodotti di bassa qualità o in un contesto degradante o scandaloso. Rimane così da vedere in che cosa consista il rischio di confusione. Orbene, le ipotesi in cui tale rischio si può verificare sono le seguenti:

- a) identità fra i segni e somiglianza fra i prodotti;
- b) somiglianza fra i segni ed identità fra i prodotti;
- c) somiglianza tanto fra i segni che fra i prodotti.

Il rischio di confusione esisterà, pertanto, in tutti quei casi in cui il consumatore non potrà distinguere la diversa origine imprenditoriale dei beni e dei servizi che si presentano identificati dallo stesso segno; egli sarà portato naturalmente a considerare che i diversi prodotti fanno capo alla stessa impresa.

Tuttavia, le norme sopra richiamate parlano di rischio di confusione che può comportare nel pubblico anche (la norma dice "che comprende") un rischio di associazione, e allora ci si domanda se quest'altra ipotesi (ovvero il rischio di associazione) costituisca una diversa ed autonoma figura oppure sia da ricondurre sempre al rischio di confusione. Il concetto di associazione ci induce a considerare una "relazione funzionale tra due cose tale che la presenza di una tende ad evocare l'altra"⁴. L'operazione interpretativa risiede pertanto nel verificare se con il rischio di associazione si intenda proteggere qualcosa che vada al di là della funzione di indicazione della provenienza imprenditoriale del prodotto e che si manifesti nella tutela della reputazione acquistata dal marchio.

Un esempio forse può aiutarci a comprendere quando l'associazione può avere la sua rilevanza. Si pensi al marchio per prodotti alimentari - *La vache qui rit* - consistente di una parte denominativa e di un logo dove viene raffigurata una mucca sorridente. Tale marchio è molto famoso in Europa. Cosa succede se Tizio decide di chiamare (*rectius*: contrassegnare) un canile con il marchio *Le chat qui rit* dove viene raffigurato un cane sorridente? Non vi è chi non veda che fra i prodotti contraddistinti dal marchio *La vache qui rit* e il servizio offerto con il marchio *Le chat qui rit* vi sia una grande differenza e allo stesso tempo i due marchi constano sia di parti denominative differenti che di parti grafiche distinte. Eppure, il consumatore potrebbe essere portato a considerare un collegamento fra le due attività ed a supporre che vi sia un rapporto contrattuale tale che vi sia un collegamento fra i due prodotti.

Con sentenza del 11 novembre 1997 (caso C-251/95 anche conosciuto come *Puma vs. Sabel*) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciandosi in merito all'interpretazione dell'art. 8 della DM, ha risolto la questione negando che esista il rischio di associazione tout court.

In sostanza, la Corte ha affermato che le somiglianze tra i due disegni in basso devono essere valutate "globalmente, tenendo presenti tutti i fattori pertinenti della fattispecie, e segnatamente la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati".



In altre parole la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostiene che il rischio di associazione rientra nella nozione più grande di rischio di confusione e non costituisce una categoria concettuale autonoma.

⁴ Vocabolario Zingarelli, Zanichelli, 1971 p. 133.

4. Tipi di marchi

Come accennato, esistono varie tipologie di marchi. Ciò che può cambiare è l'ambito geografico in cui un marchio gode tutela (marchi nazionali, comunitari e internazionali), la struttura posseduta da questi (marchi denominativi, grafici, misti, tridimensionali), nonché il fine stesso per il quale l'imprenditore, anche se è meglio parlare di titolare, appone il marchio al prodotto (marchi semplici, di garanzia, collettivi) la percezione che di essi ha il pubblico (marchi forti, deboli) o infine l'uso che di essi ne viene fatto (marchi notori, che godono di rinomanza, o, ipotesi del tutto inversa, marchi di riserva).

Passeremo ora in rassegna le varie tipologie.

A: Tipologia di marchi a seconda dell'ambito geografico di registrazione:

L'impresa che vuole registrare un marchio può esercitare attualmente tre opzioni a seconda della sua intenzione di esportare o meno il proprio prodotto all'estero.

Qualora non intenda esportare, e quindi intenda gestire un mercato ristretto ai confini nazionali, la dimensione più naturale (soprattutto in termini di economicità) sarà quella di registrare il marchio solo presso l'ufficio centrale del proprio Paese (in Italia l'Ufficio Brevetti e Marchi) e sottoporlo alla disciplina propria dello Stato in cui opera.

Il *marchio nazionale*, pertanto, è sottoposto ad una disciplina che, per quanto armonizzata, risulta differente da Stato a Stato. Ciò che può differire maggiormente sono le norme che attengono alla procedura di registrazione e quelle che si riferiscono alle azioni in difesa del marchio indistintamente in sede giudiziale o in sede amministrativa ovvero davanti all'ufficio centrale nazionale.

La DM precisa che non è "necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri" ma che è "sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno".

Giova però rilevare che nel por mano ai lavori di armonizzazione, la maggior parte dei legislatori nazionali ha colto l'occasione per intervenire nel modo più ampio sulla legislazione in vigore, da una parte, introducendo le disposizioni facoltative previste dalla direttiva e utili per adeguare la nuova disciplina alle nuove realtà industriali e commerciali e, dall'altra parte, anticipando o coordinando la disciplina nazionale con i contenuti del RMC introducendo norme non previste nella DM quali il principio della libera cessione del marchio.

Il *marchio comunitario* invece è un titolo di proprietà industriale⁵ introdotto dal legislatore europeo nel 1994 ma operativo dal 1 Aprile 1996 per permettere alle imprese che operano in una fetta rilevante del mercato interno di ottenere una tutela unitaria dei propri marchi in tutto il territorio dell'Unione Europea.

Ciò con cui va esplicitamente a configurare il marchio comunitario è il principio di territorialità nazionale, caratteristico del diritto di marchio, in modo da facilitare la libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno del territorio del mercato interno. I principi guida a cui si ispira la normativa del marchio comunitario sono:

Il *principio di unità*, consacrato all'art. 1.2 del RMC dove si dice espressamente che "il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso

⁵ La qualifica di nuovo titolo di proprietà industriale si può evincere dalla normativa di base con la quale è stato emanato il RMC, ovvero l'art. 235 del Trattato di Roma. In quest'articolo, conosciuto come "dei poteri impliciti", si prevede l'obbligo dell'unanimità in seno al Consiglio CEE qualora le materie oggetto del regolamento non siano già competenza della Comunità. Al contrario la DM è stata emanata ex art. 100A (dove si prevede la maggioranza qualificata) nell'ambito di quella normativa specificamente destinata a completare il mercato interno.

può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica "salvo disposizione contraria del presente regolamento". Da tale precetto si desume che il marchio comunitario può essere richiesto e concesso solo per tutto il territorio della Unione Europea. Così, qualora alla domanda non facesse seguito la registrazione (perché negata dall'Ufficio per una delle cause assolute di nullità previste dal RMC o per opposizione di un titolare di un marchio nazionale registrato anteriormente magari solo in un Paese membro o a seguito dell'azione di cancellazione), il marchio comunitario verrebbe negato in toto, ovvero non solo rispetto a quel paese dove è stata riscontrata la causa di nullità, ma anche con riferimento a tutta la Comunità.

Sicché, rimarrà al titolare la sola possibilità di convertire la propria domanda di registrazione comunitaria in domande nazionali in modo da godere della data di deposito della domanda comunitaria in quelle giurisdizioni nazionali dove non vi è alcun impedimento (relativo o assoluto) alla registrazione del marchio.

Il principio di relativa autonomia

Qualora si adottasse un principio di autonomia assoluta il marchio comunitario dovrebbe essere sottomesso unicamente alle norme comunitarie, non essendo applicabili allo stesso le norme nazionali degli Stati membri. Al contrario, nel RMC vi sono disposizioni come quella contenuta nell'art. 14 (casi di infrazione del marchio) che mettono sullo stesso piano il diritto comunitario ed il diritto nazionale. Un altro caso in cui questa parità a livello normativo è manifesta, si trova in quelle disposizioni che considerano il marchio come oggetto di proprietà: in questo caso il RMC regola solo alcune questioni basiche rimettendo al diritto nazionale la soluzione delle altre questioni (art 16 RMC);

Terzo e ultimo principio guida del RMC è il *principio di coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali*. In nessun momento dei lavori preparatori al RMC, infatti, si è pensato che il marchio comunitario dovesse sostituire i marchi nazionali. Ma il RMC va al di là di tale riconoscimento e in alcune norme stabilisce una vera e propria permeabilità fra i due sistemi. Le principali manifestazioni di questa sono: la possibilità di rivendicare la preesistenza del marchio nazionale nel momento in cui si domanda la registrazione di un marchio (con il fine di "abbandonare" il marchio nazionale e il pagamento delle relative tasse, forte del titolo acquisito per tutto il territorio dell'Unione) e la possibilità di trasformare una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario già registrato nella domanda di un marchio nazionale.

NOZIONE TERRITORIALE DI COMUNITÀ PER I MARCHI COMUNITARI

| | |
|-----------|---|
| Austria | La Repubblica d'Austria |
| Belgio | Il Regno del Belgio |
| Bulgaria | La Repubblica di Bulgaria |
| Cipro | La Repubblica di Cipro |
| Danimarca | Il Regno di Danimarca, escluse Groenlandia e Isole Færøer |
| Estonia | La Repubblica di Estonia |
| Finlandia | La Repubblica di Finlandia |
| Francia | La Repubblica francese, inclusi i territori d'oltremare: Martinica, Guadalupa, Réunion, Guyana. Sono esclusi i seguenti territori: Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Territori delle terre australi e antartiche francesi, Mayotte (Articolo L. 811-4, FR-CPI) |
| Germania | La Repubblica di Germania |
| Grecia | La Repubblica di Grecia |
| Italia | La Repubblica Italiana (esclusa la Repubblica di San Marino) |
| Lettonia | La Repubblica di Lettonia |
| Lituania | La Repubblica di Lituania |

| | |
|---------------------|---|
| Lussemburgo | Il Regno del Lussemburgo |
| Malta | La Repubblica di Malta |
| Paesi Bassi | Il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi |
| Polonia | La Repubblica di Polonia |
| Portogallo | La Repubblica del Portogallo (incluse le Azzorre e Madeira) |
| Regno Unito | Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gran Bretagna costituita da Inghilterra, Scozia e Galles); Gibilterra. Le Isole della Manica e l'Isola di Man non sono incluse. |
| Repubblica Ceca | La Repubblica Ceca |
| Repubblica Slovacca | La Repubblica Slovacca |
| Romania | La Repubblica di Romania |
| Slovacchia | La Repubblica slovacca |
| Slovenia | La Repubblica di Slovenia |
| Spagna | Il Regno di Spagna (incluse le Isole Canarie, Ceuta e Melilla) |
| Svezia | Il Regno di Svezia |
| Ungheria | La Repubblica di Ungheria |

Rimane da vedere ora la terza opzione, seguendo come criterio guida l'ambito geografico di validità del marchio ovvero il *marchio internazionale*.

Con tale espressione ci riferiamo al marchio depositato con le modalità e secondo le condizioni stabilite dall'*Arrangement* di Madrid del 1891 e dal Protocollo di Madrid del 1989. In queste convenzioni (il nome infatti non deve ingannare in quanto si tratta di convenzioni internazionali a tutti gli effetti) si stabilisce un sistema di *deposito internazionale*, grazie al quale il deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale della proprietà industriale di Ginevra dà luogo ad una sorta di fascio di marchi nazionali realizzati con un unico deposito. Per un periodo di cinque anni dal deposito, il marchio internazionale dipende da quello depositato nel Paese d'origine; questo è il fenomeno cosiddetto del *central attack* nel senso che qualora in questi 5 anni marchio venisse attaccato nel paese d'origine e ne venisse dichiarata la nullità, questa travolgerebbe anche i marchi depositati negli altri paesi, salva la possibilità di conversione se la normativa di riferimento è il Protocollo di Madrid.

Una volta terminato il quinquennio la validità della Registrazione Internazionale è completamente svincolata dalla sorte del marchio di base.

Proprio perché converte il marchio registrato in un marchio nazionale, gli Uffici centrali dei singoli Paesi designati (o quello del Benelux) può, entro il termine di dodici e/o di diciotto mesi a partire dalla data del deposito internazionale, rifiutare la registrazione del marchio sempre che ricorrano i motivi di denegazione assoluta o relativi stabiliti dalla legge nazionale.

5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911), at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)⁶

Status as April 15, 2011

| State/IOO | Date on which State became party to the Madrid Agreement ⁷ | Date on which State/IOO became party to the Madrid Protocol (1989) |
|---------------------------------------|---|--|
| Albania | October 4, 1995 | July 30, 2003 |
| Algeria | July 5, 1972 | - |
| Antigua and Barbuda | - | March 17, 2000 |
| Armenia | December 25, 1991 | October 19, 2003 ¹⁰ |
| Australia | - | July 11, 2001 ¹⁰ |
| Austria | January 1, 1960 | April 13, 1999 |
| Azerbaijan | December 25, 1995 | April 15, 2007 |
| Bahrain | - | December 15, 2005 ¹⁰ |
| Belarus | December 25, 1991 | January 18, 2002 ¹⁰ |
| Belgium | July 15, 1892 ⁸ | April 1, 1998 ¹⁰ |
| Bhutan | August 4, 2000 | August 4, 2000 |
| Bosnia and Herzegovina | March 1, 1992 | January 27, 2009 |
| Botswana | - | December 5, 2006 |
| Bulgaria | August 1, 1985 | October 2, 2001 ^{10,11} |
| China | October 4, 1989 ⁹ | December 1, 1995 ^{10,12} |
| Croatia | October 8, 1991 | January 23, 2004 |
| Cuba | December 6, 1969 | December 26, 1995 |
| Cyprus | November 4, 2003 | November 4, 2003 ³ |
| Czech Republic | January 1, 1993 | September 25, 1996 |
| Democratic People's Republic of Korea | June 10, 1980 | October 3, 1996 |
| Denmark | - | February 13, 1996 ^{10,17} |
| Egypt | July 1, 1952 | September 3, 2009 |
| Estonia | - | November 18, 1998 ^{10,18} |
| European Union | - | October 1, 2004 ¹⁰ |
| Finland | - | April 1, 1996 ¹⁰ |
| France | July 15, 1892 ⁸ | November 7, 1997 ⁸ |
| Georgia | - | August 20, 1999 ¹⁰ |
| Germany | December 1, 1922 | March 20, 1996 |
| Ghana | - | September 16, 2008 ¹⁰ |
| Greece | - | August 10, 2000 ^{10,14} |
| Hungary | January 1, 1969 | October 3, 1997 |
| Iceland | - | April 15, 1997 ¹⁰ |
| Iran (Islamic Republic of) | December 25, 2003 | December 25, 2003 ¹ |
| Ireland | - | October 19, 2001 ¹⁰ |
| Israel | - | September 1, 2005 ^{10,15} |
| Italy | October 15, 1894 | April 17, 2000 ^{10,16} |
| Japan | - | March 14, 2009 ^{10,19} |
| Kazakhstan | December 25, 1991 | December 8, 2010 |
| Kenya | June 26, 1998 | June 26, 1998 ² |
| Kyrgyzstan | December 25, 1991 | June 17, 2004 ⁸ |
| Latvia | January 1, 1995 | January 5, 2000 |
| Lesotho | February 12, 1999 | February 12, 1999 |
| Liberia | December 25, 1995 | December 11, 2009 |
| Liechtenstein | July 14, 1933 | March 17, 1998 |
| Lithuania | - | November 15, 1997 ¹ |
| Luxembourg | - | April 1, 1998 ¹⁴ |
| Madagascar | September 1, 1924 ⁸ | April 28, 2008 ¹⁰ |
| Monaco | April 29, 1956 | September 27, 1996 |
| Mongolia | April 21, 1983 | June 16, 2001 |
| Montenegro | June 3, 2006 | June 3, 2006 |
| Morocco | July 30, 1917 | October 8, 1999 |

(FONTE OMPI)

B: Tipologia di marchi a seconda del segno

Se ci si riferisce alla natura semantica avremo la seguente tipologia: marchi denominativi, grafici, misti, tridimensionali e sonori.

Il *marchio denominativo*⁶ è costituito da varie lettere che costituiscono un insieme pronunciabile sia esso dotato di significato oppure no.

Dal punto di vista concettuale si possono poi riconoscere due sottotipi di marchi denominativi: i marchi suggestivi che alludono alla natura, alle qualità o alle funzioni del prodotto designato per il marchio; e i marchi arbitrari il cui significato non ha alcuna relazione con la natura, le qualità o le funzioni del prodotto.

⁶ Nel proprio sito, l'UAMI definisce "un marchio denominativo" come "un marchio scritto a caratteri di stampa (carattere regolare), con elementi comprendenti lettere, parole, numeri, segni di tastiera e segni di punteggiatura. Il marchio deve essere digitato nel campo "Rappresentazione del marchio denominativo". L'Ufficio pubblica il marchio per cui è stata presentata la domanda nel modo in cui è visualizzato nel modulo di domanda (carattere stampatello e/o corsivo e/o altri segni), con il carattere standard dell'Ufficio. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell'UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo".

Il marchio grafico⁷ può definirsi come un segno visuale che evoca una figura che si caratterizza per la sua configurazione o per la sua forma esterna. Tenendo conto degli effetti che il marchio può suscitare nel consumatore possiamo distinguere alcuni sottotipi. Il primo di essi è il marchio puramente grafico, ovvero quello che si limita ad evocare nella mente dei consumatori solo e unicamente l'immagine del segno utilizzato come marchio (ad esempio una serie di linee o un colore).

Il secondo sottotipo è il marchio figurativo, che non solo suscita nel consumatore una immagine visuale ma anche un determinato concetto concreto. Infine un terzo tipo di marchio grafico si ha quando l'immagine evoca nella mente dei consumatori un concetto astratto al quale si arriva dopo un processo di generalizzazione.

Una considerazione a parte fra i marchi grafici la merita il colore. Il problema principale in questo caso è stabilire se si possa o meno registrare come marchio un determinato colore isolatamente considerato. Nel caso di alcuni prodotti non vi è chi non veda come il colore giochi il ruolo di distinguere il prodotto (si pensi al rosso della *Coca Cola*, o al verde di *Benetton*), ciò malgrado i colori dell'arcobaleno sono pochi e difficilmente si potrebbe giustificare la concessione di un monopolio perpetuo come quello che si concede a mezzo della registrazione del marchio con le ragioni della libera concorrenza all'interno dei mercati.

Orbene, malgrado a tal riguardo nè la DM nè il RMC diano una risposta puntuale (al contrario di come fanno la maggior parte delle leggi nazionali tra cui il nostro art. 16 LM) sembra che la registrazione del colore sarà possibile solo quando questi si caratterizzi per particolari combinazioni o tonalità cromatiche.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha poi chiarito⁸ che anche combinazioni cromatiche non particolarmente individualizzanti possono essere dei validi marchi qualora la lista dei prodotti sia molto specifica.

Un problema diverso può essere dato dal *secondary meaning* che ha acquistato un determinato colore, ovvero la sua capacità distintiva di fatto, ma in questo caso potrà essere solo il giudice ad analizzare se nel caso concreto possa darsi ad un colore basico la qualifica di marchio.

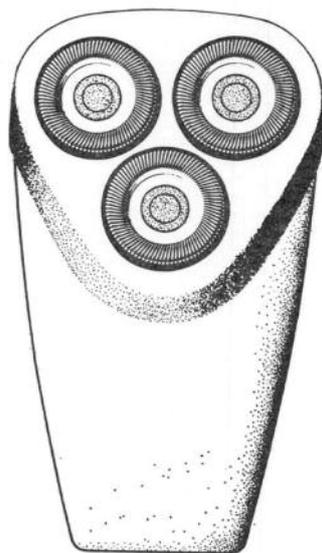
Il marchio *misto* è quel marchio composto da un elemento denominativo (una o più parole) e un elemento grafico (una o più immagini). Esso presenta una struttura più complessa del marchio nominativo o grafico, in quanto al momento di verificare l'eventuale somiglianza, bisogna contrapporre un componente principale (che sarà dato da ciò che lo caratterizza) e un componente accessorio.

Per l'UAMI i marchi misti sono da classificare nei marchi figurativi *tout court*.

⁷ Nel proprio sito, l'UAMI definisce il marchio figurativo come "un marchio composto da elementi esclusivamente figurativi, combinazioni di elementi verbali e figurativi o di altri elementi grafici, elementi verbali in caratteri stilizzati o elementi verbali su più di una riga (per tutti, gli elementi possono essere a colori o di altro tipo) oppure consistere in elementi esclusivamente verbali a colori e in qualunque combinazione degli elementi suddetti. Qualunque testo scritto in un alfabeto diverso da quello dell'UE o in una combinazione di alfabeti diversi deve essere depositato come marchio figurativo. I marchi figurativi comprendono i cosiddetti "marchi emblematici", i "marchi testo e logo" e i "marchi combinazione", ecc. Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo "Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori".

⁸ Sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel Groep BV e Benelux - Markenbureau, conclusioni dell'avvocato generale Léger presentate il 12 novembre 2002 (Racc. pagg. I-3793 e seguenti).

Fin qui abbiamo parlato di marchi composti da segni bidimensionali. Accanto a questi però il mercato conosce (e l'ordinamento giuridico protegge) i marchi *tridimensionali*⁹ o di forma, i quali possono essere dati o dalla confezione con la quale si commercializza il prodotto o dalla forma stessa del prodotto quando viene commercializzato. Un esempio di scuola del primo caso (confezione del prodotto) è la bottiglia della *Coca Cola*, la quale sicuramente ha capacità distintiva ed in molti Paesi è registrata come marchio, mentre del secondo (forma del prodotto commercializzato) un esempio può essere il cioccolato *Tablerone*, che viene commercializzato con una particolare forma e alla quale in più di un ordinamento è stata riconosciuta capacità distintiva o la forma delle tre testine circolari che formano un triangolo, tipica dei rasoi elettrici *Philips*.



Sia la DM (art. 2) che il RMC (art. 4) pur ammettendo esplicitamente la registrazione come marchio della "forma del prodotto o della confezione di esso" circoscrivono tale registrazione (art 3.1 e DM e 7.1 e RMC) ad alcune condizioni specifiche.

Sono, infatti, esclusi dalla registrazione "i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto".

A ben vedere le ipotesi delineate sono tre. Un primo caso è dato dalla forma c.d. standardizzata del prodotto ovvero quella *imposta dalla natura stessa* di questi al quale difficilmente si potrebbe riconoscere una capacità distintiva. La seconda ipotesi è data dalla forma funzionale, ovvero quella dettata per ragioni di utilità o come dice la norma *per ottenere un risultato tecnico* e quindi monopolizzabile solo nei limiti e con le modalità proprie dei brevetti di invenzione. La terza ipotesi è la più problematica in quanto ci induce a considerare l'interferenza fra marchio e diritto d'autore: sono vietate (nel senso che non è permessa la registrazione come marchi a quelle forme che danno un valore sostanziale al prodotto. Ipotesi del genere, in cui cioè la forma del prodotto sia del tutto sproporzionata al suo valore commerciale, sono difficilmente riscontrabili nella pratica (un esempio in tal senso può essere dato da una bottiglia di un liquore disegnata da un famoso scultore) e comunque al momento della valutazione della registrabilità o della

⁹ Nel proprio sito l'UAMI definisce il marchio tridimensionale come "un marchio consistente in una forma tridimensionale (che comprende i contenitori, l'imballaggio e il prodotto stesso). La rappresentazione fornita nell'allegato può consistere in un massimo di sei rappresentazioni della forma. Le viste di un marchio tridimensionale (fino a 6) devono essere allegare come un documento unico (jpeg). Quando si invia la rappresentazione del marchio a colori è necessario indicare i colori in parole nel campo "Indicazione del/dei colore/i" nel modulo di domanda; è possibile aggiungere i codici dei colori".

eventuale nullità bisognerà sempre tener conto della capacità distintiva che possiede il prodotto (*rectius*: la forma del prodotto).

C: Tipologia di marchi a seconda della funzione svolta dal marchio: marchi individuali e marchi collettivi

Come detto, la funzione primaria del marchio è quella di indicare la provenienza del prodotto da una determinata impresa. Sempre più però gli imprenditori cercano di comunicare, a mezzo dello stesso marchio, un messaggio più complesso. È il caso dei *marchi di garanzia* o di qualità e dei *marchi collettivi*.

Il primo può essere definito come quel segno che certifica le caratteristiche comuni, in particolare la qualità, le componenti e l'origine dei prodotti o servizi elaborati o distribuiti da persone autorizzate e controllate dallo stesso titolare del marchio. Da tale definizione si desume che il marchio di garanzia svolge una funzione parzialmente diversa da quella che svolge il marchio semplice, in quanto prevale la funzione di indicazione della qualità del prodotto. Giova però sottolineare che il controllo della qualità dei corrispondenti prodotti o servizi è solo un onere in capo al titolare del marchio e non imposto dall'ordinamento giuridico. L'unico obbligo che questi impone è che insieme alla domanda di registrazione venga depositato un regolamento d'uso del marchio dove si indichino le caratteristiche del prodotto o del servizio, nonché le misure di controllo e le sanzioni qualora non venissero rispettate le norme stabilite dal regolamento. Dal punto di vista dei consumatori tale marchio si distingue per la identica o tendenzialmente costante qualità dei prodotti messi in commercio da diversi imprenditori.

Quasi tutti gli ordinamenti impongono che non si possa registrare come marchio di garanzia una denominazione d'origine.

Il marchio collettivo invece è giustificato dalle stesse ragioni del marchio semplice. La funzione che esso svolge è infatti quella di indicare l'origine dei prodotti, solo che in questo caso (anziché aversi il riferimento ad un singolo imprenditore) il collegamento viene fatto in relazione ad un'impresa come membro di una associazione della quale formano parte altre imprese. Oltre all'obbligo anche in questo caso previsto del deposito del regolamento d'uso, vi sono quasi sempre altre tre norme speciali come la previsione che possano essere registrati come marchi anche nomi geografici, senza le limitazioni abitualmente stabilite a tal proposito dal legislatore, che il marchio collettivo non possa essere trasmesso a terzi o la previsione come causa di decadenza del marchio della circostanza che venga arbitrariamente negato il diritto di entrare nell'associazione ad un'impresa che abbia i requisiti stabiliti nel regolamento d'uso. Quest'ultima disposizione è chiaramente nel senso della permeabilità fra tutela della proprietà industriale e libertà di concorrenza, essendo diretta a salvaguardare la posizione particolare dell'impresa nell'interesse generale del mantenimento di un efficace sistema concorrenziale.

D: Tipologia di marchi a seconda dell'uso

L'uso costituisce per il marchio un fattore essenziale: funge da spada di Damocle essendo la sua validità preordinata al fatto che ne venga fatto un uso effettivo e da esso si possono ricavare conseguenze importanti. Tra queste una prima conseguenza, come accennato, è data dal fenomeno del *secondary meaning*, ovvero dell'effetto sanante che può avere la diffusione del marchio e la conseguente consapevolezza da parte dei consumatori che questi corrisponde ad un determinato prodotto.

Oltre a ciò, attraverso l'uso del marchio (che giova specificare può essere intenso o debole, qualora sia o meno il frutto di frequenti e grandi campagne pubblicitarie, o di importanti cifre di vendita) si possono distinguere due tipi di marchio: il *marchio notorio* e il *marchio che gode rinomanza*.

Il marchio notorio può essere definito come quel marchio che è conosciuto solo dai consumatori di una determinata classe di prodotti. Per fare un esempio il marchio *fender* (con la grafica caratteristica della f) è sicuramente un marchio conosciuto da tutti gli appassionati di chitarre e altri strumenti musicali, ma non altrettanto si può dire per

l'intero pubblico dei consumatori. A sua volta il marchio *Coca Cola*, che come vedremo di qui a poco è un classico esempio di marchio che gode di rinomanza, è conosciuto da tutti i consumatori, di qualsiasi prodotto.

Orbene le conseguenze che il diritto collega al marchio notorio sono assai diverse da quelle che si verificano nei casi di marchi che godano di rinomanza.

Il marchio notorio infatti può distruggere la novità (che in materia di marchi significa diversità rispetto agli altri marchi) di un marchio e quindi impedire la registrazione di marchi che siano confondibili con esso, anche qualora non sia stato previamente registrato.

Marchio che gode rinomanza come accennato è quello conosciuto da tutti i consumatori, ovvero anche quelli appartenenti a mercati diversi da quelli ai quali corrispondono i prodotti differenziati dal marchio, e che, come vuole la stessa definizione, goda di una certa rinomanza, reputazione, *goodwill* diremmo con gli anglosassoni.

La tutela di codesta figura si manifesta quindi in relazione al rischio di debilitamento della sua forza distintiva e di approfittamento da parte di terzi della sua potenza pubblicitaria. Si tratta soprattutto di una tutela che deve andare al di là dei limiti merceologici di validità del marchio e che quindi rompa con il principio di specialità proprio del diritto dei marchi.

Così il marchio *Coca Cola*, per rimanere sempre all'esempio fatto, non solo è un marchio appetibile per il mercato delle bevande rinfrescanti, ma lo può essere anche per articoli diversi come l'abbigliamento, gadgets o altri.

In tal senso, sia la DM (art. 4.4a)¹¹ che il RMC (art. 8.5) prevedono espressamente ipotesi di inappropriabilità del segno quando, indipendentemente dalla affinità dei prodotti e dal pericolo di confusione, l'uso del marchio successivo trarrebbe indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza del segno anteriore, o recherebbe pregiudizio agli stessi.

Certo rimane difficile stabile a priori, e cioè senza confrontarsi con un caso determinato, quando il pregiudizio o il vantaggio potranno concretamente determinarsi. In altre parole, non è facile stabilire cosa significhi trarre vantaggio del carattere distintivo o della rinomanza altrui. Sicuramente però è possibile stabilire una relazione e cioè, tanto più goderà il marchio di rinomanza e tanto meno importante sarà l'affinità merceologica, così *mutatis mutandis*, se il marchio goderà di una limitata rinomanza allora l'affinità merceologica tornerà a giocare di nuovo il ruolo di limite della tutela, quantomeno per circoscrivere solo ad alcune classi l'ampliamento della tutela.

Infine, sempre in relazione all'uso che viene fatto di un determinato marchio, vogliamo segnalare l'esistenza dei c.d. *marchi di riserva o marchi difensivi*.

Accanto ai marchi usati, con maggiore o minore intensità, esistono infatti i marchi non usati (tra i quali si distinguono i due sottotipi sopra citati) e ciò in quanto pur essendo il fine precipuo del marchio quello di essere usato per differenziare i corrispondenti prodotti o servizi, il titolare conserva sempre la facoltà di astenersi dall'utilizzarlo. Conviene ricordare che la DM prevede il principio della obbligatorietà dell'uso per cui nel caso di non uso continuativo per cinque anni si ha la decadenza (della validità) del segno. Ciò malgrado il titolare può decidere:

- di registrare un *marchio difensivo* con l'obiettivo di ampliare l'ambito di protezione di un altro suo marchio già registrato e che possiamo chiamare principale. In questo modo il titolare si tutela previamente sul possibile rischio di confusione che altri marchi possano ingenerare nel pubblico;

- o di registrare un marchio di riserva con il fine cioè di farne un uso non immediatamente ma in un futuro meno prossimo. Quest'ultimo tipo di marchi corrisponde quasi sempre ad una determinata strategia o comunque ad una particolare esigenza di pianificazione imprenditoriale come ad esempio il rinviare ad un momento futuro il lancio di un prodotto nel mercato.

¹¹ In verità il testo in italiano della DM parla di marchio notorio, lo stesso legislatore italiano, al momento di trascrivere il comando, ha però optato per la definizione di marchio rinomato probabilmente per dare una traduzione quanto più vicina alla versione francese (dove si parla di *renommé*) e per circoscrivere il concetto alla semplice rinomanza e non alla *large renommé* o alta rinomanza come voleva parte della dottrina.

5. Il contenuto del diritto sul marchio

Il titolare di un marchio, come detto, esercita un diritto di monopolio sull'uso di tale segno nel mercato per contrassegnare i propri prodotti, sottostando soltanto ai limiti imposti dal principio di specialità e dell'obbligatorietà dell'uso. Pertanto, la tecnica utilizzata dal legislatore comunitario, e ripresa da quasi tutte le legislazioni speciali nazionali, per definire il contenuto del diritto sul marchio consiste, *in primis* (artt. 9 RMC e 5 DM), nell'affermare che il marchio conferisce al suo titolare un diritto esclusivo, per poi - *secundis* - precisare, in termini negativi, il contenuto del diritto stesso. In particolare, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo che con il proprio consenso, di usare in commercio, un segno identico per prodotti o servizi identici o simili qualora sussista per il pubblico un rischio di confusione o di associazione fra i distinti prodotti contrassegnati.

In terzo luogo la norma offre un elenco (artt. 9.2 RMC e 5.3 DM), solo a titolo esemplificativo, delle ipotesi con le quali maggiormente si manifesta l'utilizzazione del marchio ovvero l'apposizione del marchio sul prodotto, la commercializzazione di prodotti ed offerta di servizi contraddistinti dal marchio, la importazione e la esportazione di prodotti e servizi recanti il marchio, l'uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Malgrado, come detto, il contenuto del diritto sul marchio consista nella facoltà di farne uso esclusivo e di disporne liberamente, esistono norme (artt. 12 RMC e 6 DM) che limitano tali facoltà. In particolare, non si può vietare a terzi l'uso del proprio nome in commercio, nè di usare nel proprio marchio indicazioni descrittive del prodotto. Allo stesso tempo non si può vietare ai commercianti di pezzi di ricambio ed accessori di fare riferimento a un marchio per indicare il destino dei prodotti. Le norme sopra richiamate sono temperate dal fatto che tale uso deve sempre realizzarsi conformemente alle pratiche leali in materia commerciale ed industriale.

Infine, un aspetto che merita essere analizzato è il fenomeno del c.d. esaurimento del diritto ovvero quella regola secondo la quale il titolare del marchio dopo avere apposto il segno sul prodotto ed averlo messo in commercio o dopo aver consentito che il prodotto venisse commercializzato con il suo marchio, non può più opporsi alla ulteriore circolazione del prodotto stesso recante il marchio.

Il fenomeno come verrà esposto nel capitolo successivo è assai complesso ed ha trovato dapprima una particolare attenzione da parte della Giurisprudenza comunitaria ed in seguito una regolamentazione da parte dello stesso legislatore europeo (artt. 13 RMC e 7 DM).

Nell'esposizione che segue cercheremo di analizzare più nel dettaglio le questioni sopra accennate.

A) le facoltà tipizzate del titolare del marchio

Come accennato sia la DM che il RMC, senza pretesa di esaustività ma solo a titolo esemplificativo, offrono un elenco degli atti che il titolare di un marchio può proibire ai terzi che usino il marchio senza il suo consenso.

Il primo fra essi, e non potrebbe essere altrimenti, consiste nella possibilità di apporre il segno sul prodotto o sul suo confezionamento. Con tale previsione normativa si potrà proibire la riproduzione o la imitazione del marchio per mezzo di etichette o tramite l'inserzione del marchio stesso nel proprio prodotto, nella confezione esterna così come in qualunque forma di presentazione commerciale del prodotto.

Ciò che in definitiva ha inteso fare il legislatore comunitario con tale disposizione è stato vietare qualunque condotta contraffattoria fin dall'origine.

Il secondo divieto riflette una diversa preoccupazione, infatti, ciò che esplicitamente si vieta è l'offerta, l'immissione in commercio, lo stoccaggio dei prodotti o la fornitura dei servizi sotto la copertura del segno. Scopo della norma è, pertanto, non solo il vietare l'offerta al pubblico e la commercializzazione al consumatore finale del marchio contraffatto o imitato, quanto ogni atto (anteriore) che si realizzi nella fase precedente alla commercializzazione. Di conseguenza, vi sarà infrazione sia quando il produttore offrirà il prodotto ad intermediari, agenti, rappresentanti che

quando avverrà la vendita al minuto del prodotto.

La terza ipotesi si riferisce al divieto di importare od esportare prodotti sotto la copertura del segno. Va sottolineato a tal proposito che includendo l'esportazione fra gli atti vietati, si è dissipato ogni eventuale dubbio sulla illiceità di atti - non del tutto infrequenti - quali la fabbricazione di prodotti contrassegnati con marchi contraffatti ma commercializzati all'esterno della Unione Europea.

Infine, il quarto atto tipico che può vietare il titolare del marchio è costituito dall'uso del segno nella corrispondenza commerciale, potendosi di conseguenza proibire l'utilizzazione del marchio in carte intestate, fatture, cataloghi e nella pubblicità. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, e come verrà detto di qui a poco, vi sono alcune eccezioni come in materia di accessori o pezzi di ricambio o quando viene fatto uso del proprio nome e del proprio indirizzo nonché l'impossibilità di vietare la pubblicità comparativa quando questa avvenga sotto determinate condizioni, essenzialmente legate al fatto di fornire informazioni veritiere al consumatore.

B) Limitazioni degli effetti del marchio.

Il diritto dei marchi non ha come unico scopo quello di difendere l'interesse del titolare da una eventuale imitazione o contraffazione ma anche quello di salvaguardare la trasparenza del mercato, assicurare un corretto funzionamento del sistema competitivo, nonché proteggere l'interesse diffuso del consumatore a non essere ingannato.

Già la legge tedesca sui marchi del 1936 stabiliva una serie di limiti al diritto di esclusiva di cui gode il titolare del marchio. Tale tendenza è stata quindi seguita dal legislatore comunitario che prima nella DM (art 6) e poi nel RMC (art. 12) ha previsto disposizioni che limitano gli effetti del marchio.

Il primo limite consiste nell'impossibilità di impedire che terzi facciano uso nel traffico economico del proprio nome o indirizzo, anche quando tali indicazioni risultino identiche o simili a un marchio già registrato. Così con tali norme si proteggono sia gli interessi dei terzi che vogliono utilizzare il proprio nome nel commercio che quello dei consumatori di potere identificare l'impresa dalla quale proviene il prodotto.

Va inoltre sottolineato che il nome deve essere interpretato in maniera ampia tale da comprendere anche la denominazione sociale o la ragione sociale e che, dato che le norme si riferiscono ad un uso nel commercio, il titolare del marchio non potrà impedire l'uso di tali dati in altri campi come nella pubblicità o la documentazione commerciale. Ciò premesso il divieto non ha il carattere dell'assolutezza visto che le norme espressamente stabiliscono che l'uso debba essere fatto conformemente alle pratiche leali in campo commerciale ed industriale. Per quanto non sia facile a priori stabilire quando si concretino le condizioni per cui una condotta sia leale o meno, è auspicabile che in caso di dubbio che si generi un rischio di confusione od un indebito approfittamento della reputazione altrui accompagnare il proprio nome od indirizzo con alcune misure che permettano ai consumatori di distinguere facilmente fra il marchio e da una parte e l'altra attività imprenditoriale dall'altra.

Il secondo limite consiste invece nell'impossibilità di impedire che terzi facciano uso in commercio di indicazioni descrittive relativamente alla specie, alla quantità, alla qualità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio stesso.

Come è noto, è vietata la registrazione come marchio di un segno che esclusivamente sia composto da indicazioni descrittive (quelle che per l'appunto si riferiscono agli aspetti sopra descritti).

La *ratio* delle due norme, malgrado un apparente contrasto, sembra così essere la stessa e consiste nel tutelare allo stesso tempo sia gli interessi dei concorrenti che quelli dei consumatori. I primi sono tutelati in quanto possono descrivere alcune caratteristiche del prodotto commercializzato, mentre i consumatori non si troveranno privati di importanti informazioni relative alle caratteristiche dei prodotti che gli vengono offerti.

Anche in questo caso il limite che incontrano i terzi è quello di operare con lealtà.

Il terzo divieto si riferisce ad alcuni prodotti specificamente determinati ovvero i pezzi di ricambio e gli accessori. In questo caso, il titolare del marchio non può vietare che chi commercializzi tali prodotti ne faccia menzione per indicare il destino finale, in quanto altrimenti difficilmente otterrebbe accesso al proprio mercato rilevante. Quindi, tale normativa autorizza il riferimento al marchio in qualunque ambito purché si verifichino tre condizioni:

- il riferimento deve avere come oggetto il destino finale, non quindi risaltare un'eventuale equivalenza o superiorità con i prodotti contrassegnati dal marchio;
- tale riferimento deve essere necessario per indicare il destino dei prodotti;
- infine il riferimento deve essere fatto conformemente alle pratiche leali del commercio.

In altre parole, il fabbricante dovrà adottare tutte quelle misure necessarie affinché non si dubiti che gli accessori o i pezzi di ricambio provengano dalla stessa impresa a cui si fa riferimento per la commercializzazione dei propri prodotti.

SECONDA PARTE: LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO

Il sistema del marchio comunitario è un sistema aperto nel senso che non è sottoposto al requisito di cittadinanza/nazionalità per il richiedente né questi deve dimostrare di ricoprire qualità particolari potendo essere indifferentemente una persona fisica o giuridica di qualsiasi paese del mondo.

Le domande di Marchio comunitario possono essere depositate direttamente presso l'UAMI (ad es. a mezzo posta ordinaria, servizio di corriere privato, consegna personale o via fax, al No. +34 965 131 344). o presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale (vale a dire, gli uffici nazionali dei brevetti e dei marchi) dei 27 Stati membri della Comunità (presso l'Ufficio dei marchi del Benelux per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo).

Alla domanda, depositata presso un ufficio nazionale o presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, e quindi trasmessa all'UAMI entro due mesi viene assegnata una data di deposito come se fosse stata depositata direttamente ad Alicante.

Tuttavia, la modalità maggiormente usata è il procedimento telematico che permette anche una piccola riduzione delle tasse di deposito per i marchi individuali.

Per modalità telematica si intende l'uso della piattaforma telematica predisposta dall'UAMI e non l'uso di posta elettronica che non è considerato un mezzo per il deposito delle domande di marchio.

La domanda di Marchio Comunitario deve essere depositata in una delle 22 lingue della Comunità europea: la "prima lingua". È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l'inglese, il francese o l'italiano.

Il testo del formulario non deve necessariamente essere nella prima lingua, ma il formulario deve essere compilato in tale lingua.

La seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione e può essere a scelta tra Italiano (che noi spesso però usiamo come "prima lingua"), francese, tedesco, inglese o spagnolo.

La data di deposito di una domanda di MC è quella in cui essa è stata ricevuta dall'UAMI (o, in caso di deposito tramite un ufficio nazionale, in particolare l'Ufficio dei marchi del BENELUX, la data di ricevimento da parte di quest'ultimo), a condizione che la domanda contenga i seguenti elementi:

- una richiesta di registrazione di MC, ossia l'indicazione che viene richiesta la registrazione di un marchio comunitario;
- indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto per i quali si richiede la registrazione;
- la rappresentazione grafica del marchio;
- il pagamento della tassa di base, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento da parte dell'UAMI o dell'ufficio nazionale.

Salvo diversa indicazione, la tassa di base verrà automaticamente addebitata sul conto corrente del richiedente. Selezionando nel formulario di domanda la casella "pagamento a mezzo bonifico" il richiedente indicherà espressamente di non addebitare il conto corrente.

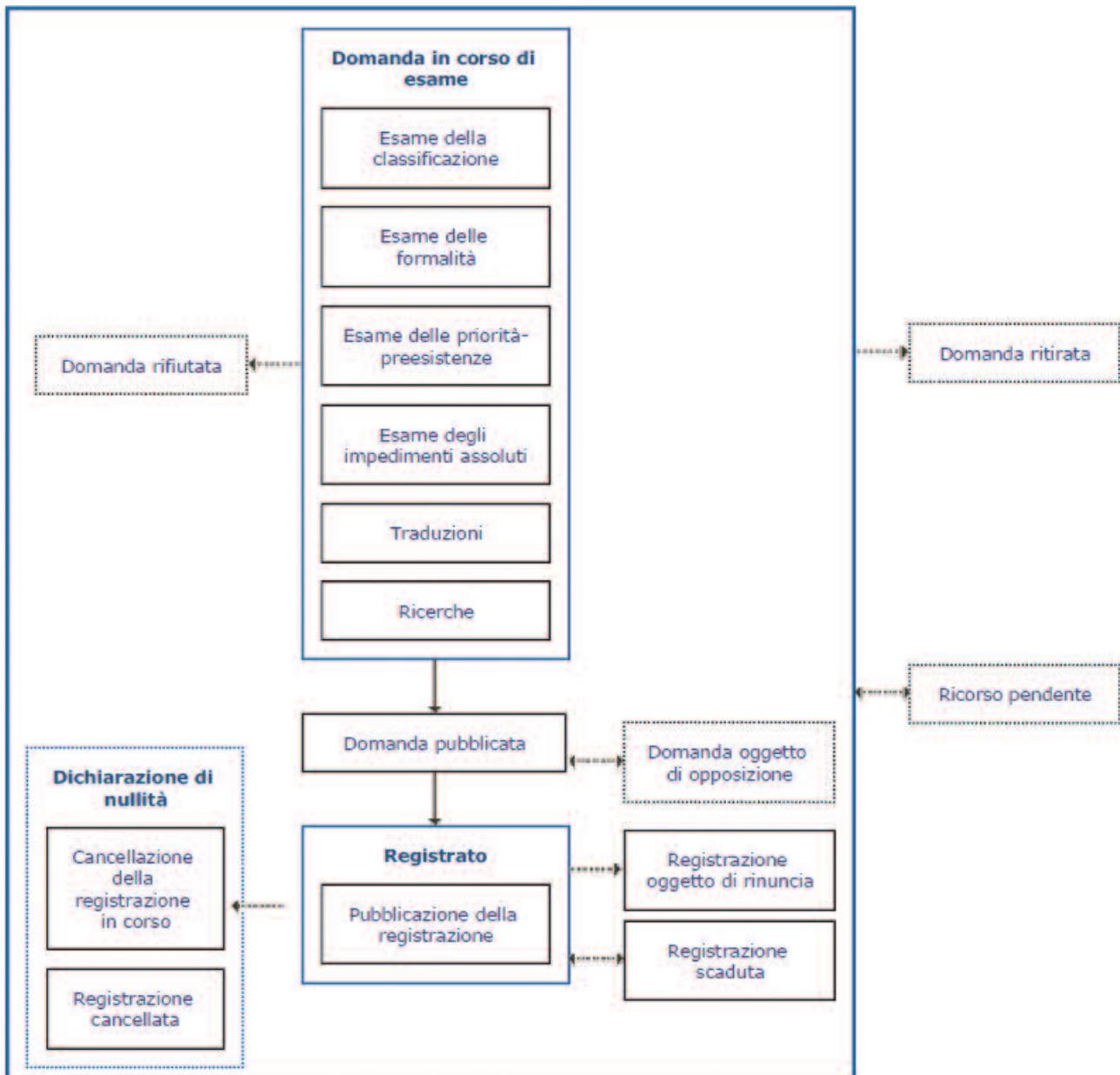
Qualora non venisse rispettata una qualsiasi delle condizioni richieste per l'attribuzione della data di deposito, la data di deposito sarà successiva alla data di ricevimento da parte dell'Ufficio, oppure la domanda verrà rigettata.

L'UAMI trasmetterà un invito ad ottemperare alle condizioni non soddisfatte entro un periodo di 2 mesi. Se le irregolarità vengono sanate entro tale termine, la data di deposito della domanda corrisponderà alla data in cui verrà soddisfatta l'ultima condizione. In caso contrario, i documenti non saranno trattati come domanda di MC.

Un'altra avvertenza importante è che l'elenco originale dei prodotti e servizi inclusi in una domanda di marchio non può essere ampliato, ma solo limitato.

In altri termini, non è possibile aggiungere prodotti o classi alla domanda depositata in origine mentre è possibile depositare una nuova domanda per lo stesso marchio includendo le classi aggiuntive.

Durante il primo mese (termine che però può variare), l'UAMI esamina la distintività del segno e – se non ravvisa ostacoli – procede alla pubblicazione del marchio nel proprio bollettino telematico.



(FONTE UAMI)

Come si può notare dall'immagine in alto, il momento cruciale per la registrazione del marchio comunitario è il trimestre di pubblicazione nel bollettino perché in quella fase ciascun terzo interessato che sia titolare di un diritto anteriore (quasi domande/registrazioni di marchi nazionali, e/o comunitari e/o internazionali) può opporsi alla registrazione e – se l'UAMI accerta che effettivamente i marchi appaiono (anche solo potenzialmente) confondibili provvede al rifiuto totale e/o parziale del marchio.

Se, invece, non risultano opposizioni e/o l'opposizione viene risolta totalmente e/o parzialmente in favore del richiedente il marchio, l'UAMI provvede ad emettere il certificato di registrazione.

In seguito potrà sempre essere richiesta un'azione di annullamento del marchio anche sulla base di nuovi presupposti che non era possibile esperire in fase di opposizione quali ad es. la malafede al momento della domanda di registrazione del marchio comunitario.

TERZA PARTE: I MODELLI COMUNITARI

6. Premessa: una forma, tante possibili tutele

La forma di un prodotto sia tutelabile tramite diversi istituti giuridici:

- la normativa specifica sul design (di cui è parte anche il Regolamento sul Disegno Comunitario unitamente alla Codice della Proprietà Industriale);
- la normativa sui marchi tridimensionali (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dal Regolamento sul Marchio Comunitario o dal Codice della Proprietà Industriale);
- la normativa sulla concorrenza sleale (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall'art. 2598 cc);
- la normativa sui modelli di utilità (azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti tecnici stabiliti da Codice della Proprietà Industriale) e, infine, ;
- tramite la normativa sul diritto d'autore (anche essa azionabile solo ove ne ricorrano i particolari requisiti stabiliti dall'art. 239 del Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul diritto s'autore).

Nelle pagine che seguono tralascieremo le possibilità offerte dalla normativa sulla concorrenza sleale e da quella sui modelli di utilità per concentrarci sugli ultimi significativi sviluppi della normativa sul design.

Con l'emanazione del Regolamento n. 6 del 2002 il legislatore comunitario ha completato il processo di riforma della normativa sul design. La riforma è stata effettuata con le stesse modalità che hanno portato alla revisione della normativa sui marchi. E, infatti, dapprima il legislatore comunitario ha emanato una direttiva di armonizzazione delle leggi nazionali sui disegni o modelli e poi ha creato due nuovi titoli di proprietà industriale ovvero il design comunitario registrato e design comunitario non registrato o di fatto.

Occorre chiarire immediatamente che la nostra utilizzazione del termine design non corrisponde ad una necessità imposta dal legislatore comunitario, che, anzi, nella versione italiana ha qualificato le suddette privative ricorrendo ad altri due termini; l'uno appartenente al lessico giuridico già in uso (quale la parola modello, sebbene non più qualificandolo come ornamentale ma modello tout court) e l'altro, essendo un termine di nuovo conio giuridico, ma pur sempre appartenente alla lingua italiana, qual'è la parola "disegno".

La nostra scelta dell'anglismo è dovuta a tre motivi.

In primo luogo si vuole dar conto del fatto che ora la normativa europea - e quella italiana che dalla normativa europea trae fondamento - non richiede più la scindibilità fra l'oggetto (che ora, nel linguaggio corrente, chiamiamo comunemente, oggetto di design, e non opera d'arte applicata) e la forma dell'oggetto (che anch'essa, nel linguaggio corrente, ora chiamiamo, comunemente, design). In secondo luogo, riferendoci al termine design vogliamo testimoniare che le privative appena create dal legislatore comunitario trovano il paradigma giuridico di più sicuro riferimento nell'ordinamento inglese che è stato il primo, fra gli ordinamenti interni dei Paesi Membri dell'Unione Europea, a introdurre l'istituto del design non registrato e a proporre una diversa sistematica della materia.

Infine, ricorrendo al termine design si vuole provocatoriamente criticare, per il tramite di un *tertium nomen* di derivazione anglosassone la scelta brussellese di identificare lo stesso titolo di proprietà industriale ricorrendo alternativamente a due termini. Scelta che certo non facilita l'interprete né coloro che dovranno praticare la materia e che, tuttavia, è sintomatica dello spirito che ha animato la riforma ovvero "creare qualcosa di nuovo" nella speranza che questo quid novi fosse capace di stimolare l'innovazione delle forme nei settori tradizionalmente votati a ciò (quali l'arredamento e la cosiddetta fashion industry) e al contempo offrisse una nozione duttile che potesse fornire tutela anche a creazioni frutto di moderne tecnologie quali, ad esempio, le pagine web.

Peraltro, l'esigenza di "qualcosa di nuovo" nel panorama dei titoli di privativa azionabili erga omnes si ravvisava

anche nella scelta di campo di non ricondurre a canoni meramente estetici il conferimento di un diritto di esclusiva su una nuova forma.

L'approccio mercantilista che caratterizza la nuova normativa comunitaria, si fonda sulla convinzione che la maggior protezione del design non soltanto incentiva i singoli progettisti ad eccellere nel proprio campo ma dovrebbe, questo è l'auspicio, incoraggiare anche i processi innovativi, così come la creazione di nuovi prodotti. Di conseguenza, un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risultava (ma davvero risulta?) di fondamentale importanza per l'attuale prevalente industria comunitaria che sempre più dismette i macchinari (salvo reimpigiarli in paesi ove la forza-lavoro degli operai ha basso costo) e investe nei settori a più alto valore aggiunto quale è, principalmente, il marketing strategico.

V'è da dire, infatti, che la competitività non è avvertita solo per la concorrenza fra imprese a livello intracomunitario ma anche extracomunitario è a dire, cioè, che l'innalzamento della qualità dei disegni e modelli costituisce una caratteristica importante dell'industria comunitaria ai fini della concorrenza con l'industria di altri paesi e, in alcuni casi come la fashion industry, rappresenta il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione.

Vi è, quindi, come ha sottolineato autorevole dottrina affrontando in una prospettiva più generale i problemi attuali della proprietà intellettuale, una competizione regolatoria che sempre più spinge verso il basso i requisiti per l'ottenimento della tutela e sempre meno democraticamente tende ad obbligare i Paesi in via di sviluppo ad adeguarsi alle istanze emergenti nei Paesi a capitalismo avanzato.

7. Nozione di modello e/o disegno

Entriamo ora nel vivo della materia e passiamo ad esaminare la nozione di design, secondo la nuova normativa.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento "per design s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento".

Come detto supra, l'aspetto del prodotto non è "specificato" come, invece, si faceva nel vigore della precedente normativa italiana ove si specificava che il modello dovesse essere ornamentale.

Ora, la nozione non fa riferimento né a criteri estetici, né a criteri funzionali. L'aspetto del prodotto preso in considerazione è quello che risulta "dalle caratteristiche delle linee... ecc." Il diritto di esclusiva coprirà, pertanto, solo le caratteristiche formali che rispondono ai requisiti previsti, ma non la totalità dell'aspetto esterno del prodotto, comprese le sue caratteristiche formali già note o banali.

Pertanto, se non nei valori estetici e nei valori funzionali, la ratio della tutela è da rinvenirsi nel riconoscimento del valore commerciale della forma.

Si presume che il produttore che sviluppa un nuovo articolo valuta l'impatto che la forma potrà avere sul successo commerciale del prodotto. Egli è cosciente che l'aspetto esterno può rappresentare un valore economico importante, che può diventare un richiamo per la clientela e, in caso di successo permanente, un "invisible asset" dell'impresa, un elemento importante del suo avviamento. Egli è, quindi, spinto ad investire capitali nella progettazione della forma del prodotto, con la collaborazione del designer e del tecnico. Ma l'approccio del produttore resta essenzialmente economico: egli investe per realizzare una forma del prodotto che "venda", che ottenga un proprio valore commerciale sul mercato, ed è questo valore commerciale che si vuole tutelare contro la copia o l'imitazione illecita da parte dei concorrenti. Il valore commerciale della forma è un valore economico, che ha più a che fare con le strategie di differenziazione che con la remunerazione dell'investimento e, tuttavia, secondo la vulgata corrente si ritiene che esso abbia un carattere oggettivo e misurabile, che si risolve principalmente nella capacità di quella forma di indurre il pubblico all'acquisto soprattutto laddove la qualità tecnica dei prodotti che incorporano tecnologia tradizionale spinge sempre più le imprese

a confrontarsi sul piano del design dei loro prodotti piuttosto che sulla ricerca di nuove soluzioni tecniche.

Il legislatore comunitario ha ritenuto che la concessione di un diritto di esclusiva sulla forma innovativa di un prodotto con lo strumento del design si giustificasse con il riconoscimento del valore sociale dell'investimento che ha permesso la creazione di tale forma, e quindi per i vantaggi di scelta, di gusto e di comodità che la commercializzazione di un prodotto con una forma innovativa offre al consumatore.

La tutela della creatività del designer viene demandata ai diritti d'autore nazionali, cumulabili ora con il diritto di esclusiva sul design comunitario.

E, in questo senso, seppure con una scelta legislativa alquanto discutibile, una presa di posizione in questo senso, ci sembra si possa evincere dall'art. 17 della Legge No. 273/2002. In esso si è stabilito che i diritti di utilizzazione economica sull'opera del design protetta dal diritto d'autore durano fino al venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore e che per beneficiare della tutela fosse necessario esplicitare una "denuncia" all'Ufficio della Proprietà Letteraria (oggi presso il Ministero dei Beni Culturali).

In tanti hanno detto che tale norma non solo solleva dubbi circa la sua coerenza con il diritto comunitario giacché inespiegabilmente la durata del diritto è nel caso specifico del design "artistico" ridotta da settanta a venticinque anni.

In tanti hanno detto, l'obbligo di "denuncia" oltre a fare incomprensibilmente riferimento all'art. 28 della legge sul diritto d'autore che riguarda la procedura di rivelazione del nome dell'autore di un'opera anonima o pseudonima è una prassi abbastanza incoerente con il sistema del diritto d'autore che è tradizionalmente basato sul principio che la tutela deriva dalla creazione dell'opera.

Tuttavia, senza voler prendere le difese di tale impostazione normativa si vuole qui dar conto del fatto che in una privativa per design il nome dell'autore non appare, o meglio, potrebbe apparire ma il titolare dei diritti di sfruttamento economico se non coincide con l'autore è solito non indicare.

Con la denuncia ex art. 28 Legge sul Diritto d'autore, il nome dell'autore deve essere indicato e, di conseguenza, vi è il riconoscimento del diritto morale che sta, giusto l'insegnamento giusnaturalista, dietro ogni creazione intesa come proiezione della personalità dell'artista.

8. I requisiti per la tutela

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento i requisiti per il riconoscimento della tutela sono la novità e il carattere individuale (anche detta, individualità) della forma.

La novità

L'articolo 5 precisa che "un design si considera nuovo quando nessun design identico è stato messo a disposizione del pubblico... Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti".

Un design sarà dunque "nuovo" fintanto che non gli venga opposta una forma di prodotto identica che sia stata resa nota al pubblico anteriormente alla data di riferimento prevista per la valutazione di questo requisito. Il requisito della novità ha carattere assoluto, per cui non vi sono limiti né di tempo né di spazio alle anteriorità che possono distruggere la novità.

Il carattere assoluto della novità ha degli inconvenienti, in quanto c'è il rischio che colui che invoca un disegno o un modello contro un contraffattore si veda opposta da quest'ultimo una "obscure prior art", ossia un'antiorità individuata in fonti lontane nel tempo e nello spazio, probabilmente del tutto ignota al titolare, con lo scopo di ottenere l'annullamento del modello e sfuggire quindi alla condanna di contraffazione.

Questo inconveniente è in parte attutito dalla circostanza che solo anticipazioni identiche o quasi identiche distruggono la novità.

Il design, per ottenere la tutela, non deve essere identico ad una forma già altrimenti nota. Per facilitare il compito all'interprete, la norma comunitaria è stata scritta prevedendo una presunzione di identità qualora le forme differissero solo per "dettagli irrilevanti", tuttavia, non vi è chi non veda che solo copiosa giurisprudenza potrà precisare la linea di demarcazione tra la nozione di "dettagli irrilevanti" e quella di "dettagli rilevanti".

Per distruggere la novità, l'anteriorità deve essere messa a disposizione del pubblico. Alcuni esempi di divulgazione al pubblico sono: la presentazione del design in una fiera, la sua pubblicazione in un catalogo, la sua offerta a potenziali produttori, la messa in vendita sul mercato del prodotto incorporante il design. E' divulgato al pubblico anche un design che è stato registrato presso un ufficio di proprietà industriale. E', infine, da considerare come divulgato al pubblico un design che appartiene al dominio pubblico, come ad esempio forme di prodotti divenute banali o tradizionali. Non si ha divulgazione al pubblico se un design è mostrato dal designer ad un terzo sotto vincolo esplicito od implicito di confidenzialità.

L'articolo 8 che disciplina la divulgazione prevede un'eccezione, secondo la quale un design non si considera messo a disposizione del pubblico se la sua divulgazione non poteva "ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità". È opinione comune che questa norma abbia un fine protezionistico per l'industria comunitaria, costituendo un'eccezione al principio della novità assoluta del trovato; principio cardine della tutela brevettuale.

9. Forme escluse dalla tutela

L'esclusiva conferita dal design si giustifica fintanto che la forma adottata come design non sia esclusivamente funzionale. Si vuole, aliis verbis, evitare che accordando un diritto di esclusiva su forme essenzialmente funzionali, si costituiscano indirettamente monopoli sui prodotti in cui tali forme sono incorporate. Le eccezioni alla tutela riguardano:

- le forme esclusivamente dettate dalla realizzazione della funzione tecnica,
- gli elementi di forma che debbono essere necessariamente rispettati per le interconnessioni.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'articolo 9 prevede che "non sono protette dal diritto su un design le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica". La tutela è rifiutata quando la funzione impone la forma senza lasciare alcun margine di libertà al designer. Sono, dunque, escluse dalla tutela le forme che non possono essere modificate senza che la funzione tecnica ne sia influenzata. Si vuole così evitare l'appropriazione monopolistica di innovazioni tecnologiche al di fuori delle regole specifiche del diritto in materia di invenzioni.

La seconda eccezione prevista dall'articolo 9 è la seguente: non sono protette dal diritto su un design "le caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il design è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione".

Questa eccezione tende ad evitare che si possano costituire diritti d'esclusiva su caratteristiche formali che condizionano l'interoperabilità dei prodotti. La Commissione Europea, che della direttiva e del regolamento è stata latrice, ha considerato l'interoperabilità un elemento importante di politica industriale e di politica della concorrenza e ha, coerentemente con tali fini, predisposto una normativa che favorisse la compatibilità funzionale di prodotti di origine diversa.

10. Ambito di protezione

L'articolo 11 del Regolamento dispone che "la protezione conferita dal diritto su un design si estende a qualsiasi design che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa". La estende a ogni design identico o sostanzialmente simile a quello in questione.

E' evidente il parallelismo tra questa disposizione e quella relativa all'individualità.

Il requisito dell'individualità è presente in tutti i designs che producono nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella prodotta da disegni o modelli già noti. Anche in questo caso il disegno andrà valutato nel suo complesso, e non con riferimento ai singoli dettagli e caratteristiche.

La protezione non è limitata ai prodotti ai quali il design è applicato o nei quali esso è incorporato. Di conseguenza si ha una violazione del diritto su un design anche quando un concorrente applica un design identico o molto simile a prodotti diversi da quelli commercializzati dal titolare del diritto.

11. Le due forme di protezione: design registrato e design non registrato

Una delle caratteristiche più innovative del Regolamento è la previsione accanto al design comunitario registrato, della figura del design comunitario non registrato. Tale forma di protezione è ignota alle legislazioni degli Stati membri ad eccezione del Regno Unito che è l'unico ad averla introdotta con la riforma del 1988.

La Commissione voleva realizzare una privativa industriale che, nei limiti del possibile, rispondesse alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi e diversificati. Alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. D'altra parte, altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che garantisce, e chiedono che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto opportuno predisporre due forme di tutela, la prima di breve periodo, accordata ai disegni e modelli non registrati, la seconda accordata per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati.

12. Il Design comunitario registrato

Con tale nozione si identifica il design registrato presso l'UAMI secondo le regole di procedura predisposte dal Regolamento.

L'articolo 20 disciplina i diritti conferiti dalla privativa comunitaria, e a proposito del design comunitario registrato dichiara "la privativa comunitaria registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il design e di vietarne l'uso a terzi senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto in cui il design è applicato o incorporato ovvero la detenzione di tale prodotto per i detti fini".

Il titolare di un disegno registrato ha, dunque, il diritto esclusivo di utilizzare tale disegno e ogni altro disegno ricompreso nell'ambito della protezione e di impedire a terzi di copiare o utilizzare tale disegno.

Il diritto di privativa ha una durata di cinque anni a partire dalla data di presentazione della domanda di registrazione, rinnovabili fino a un massimo di 25 anni.

La registrazione conferisce un monopolio sullo sfruttamento del diritto sul design, che conferisce la possibilità di agire in giudizio non solo nel caso di riproduzione servile, ma anche di imitazione. Non è necessario che sussista la mala fede del terzo, questi sarà considerato colpevole anche se ha realizzato il design del tutto indipendentemente. Si tratta di una forma di protezione tipica dei diritti di proprietà industriale, che è conseguenza della certezza giuridica derivante dalla registrazione.

13. Il Design comunitario non registrato

Il design comunitario non registrato è protetto dal momento in cui è messo per la prima volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità, e senza ulteriori formalità, con il riconoscimento di una privativa per un periodo di tre anni decorrente dalla stessa data.

L'articolo 20, a proposito del design non registrato dichiara: "la privativa comunitaria non registrata conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti previsti al paragrafo 1 (ossia fabbricazione, offerta, commercializzazione, ecc.) soltanto se l'utilizzazione contestata deriva da pedissequa imitazione di un modello tutelato da privativa comunitaria".

La protezione del design comunitario non registrato si limita, dunque, alla copia, alla riproduzione pura e semplice del design da parte di un terzo non autorizzato. Inoltre il design non registrato non consente al titolare di proporre opposizione a disegni o modelli che siano il risultato della creazione indipendente di un altro ideatore. Di conseguenza il titolare dovrà provare la mala fede dell'utilizzatore non autorizzato (anche se nell'ultima versione della proposta è stato eliminato il riferimento esplicito alla mala fede, il titolare dovrà sempre dimostrare che quella del terzo non autorizzato non è una creazione indipendente). Il regime riservato al design non registrato è paragonabile a quello del diritto d'autore. Tale protezione limitata si giustifica con il fatto che non esiste una fonte di informazione sui disegni e modelli non registrati esistenti. Per questa ragione, sarebbe eccessivo riconoscere al titolare il diritto di agire contro gli 'imitatori innocenti', che hanno, cioè, realizzato il modello in buona fede.

Questo sistema di protezione a due livelli permette alle imprese che non richiedono una protezione di lunga durata o che creano frequentemente un gran numero di disegni o modelli, dei quali solo alcuni saranno sfruttati, di evitare i costi e le formalità della registrazione (in particolare nel settore tessile e della moda).

Il sistema è tra l'altro molto flessibile, in quanto non è richiesto di scegliere a priori la forma di protezione. È possibile scegliere inizialmente la protezione senza formalità e presentare successivamente la domanda per registrare il design, sempre che la domanda venga presentata entro i 12 mesi dalla divulgazione ('periodo di grazia').

14. Limitazioni degli effetti della privativa comunitaria

L'articolo 22 prevede che "I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono essere esercitati in caso di: a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali; b) atti compiuti a fini di sperimentazione; c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del design e comportino l'indicazione della fonte".

Un'altra importante limitazione è prevista all'articolo 25 che dispone che "Gode di un diritto derivante da una precedente utilizzazione il terzo il quale fornisca la prova di aver, prima della data di deposito della domanda ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, prima della data di priorità, iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità un design che usufruisca della protezione della privativa comunitaria registrata, non copiato da quest'ultima,

o compiuto preparativi seri e validi a tal fine. Il diritto derivante da una precedente utilizzazione conferisce al terzo la facoltà di utilizzare il design per gli scopi per i quali era stato impiegato o si erano compiuti i validi preparativi per impiegarlo prima della data di deposito o di priorità della privativa comunitaria registrata. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo in rapporto a tale utilizzazione".

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata non potranno essere opposti a un terzo che abbia precedentemente utilizzato un disegno identico o sostanzialmente simile qualora si verifichi che il terzo abbia, in buona fede, cominciato l'utilizzazione nella Comunità, o a tal uopo eseguito validi preparativi.

15. La procedura di registrazione

Il design comunitario registrato è gestito dall'Ufficio del Marchio comunitario con sede ad Alicante (UAMI).

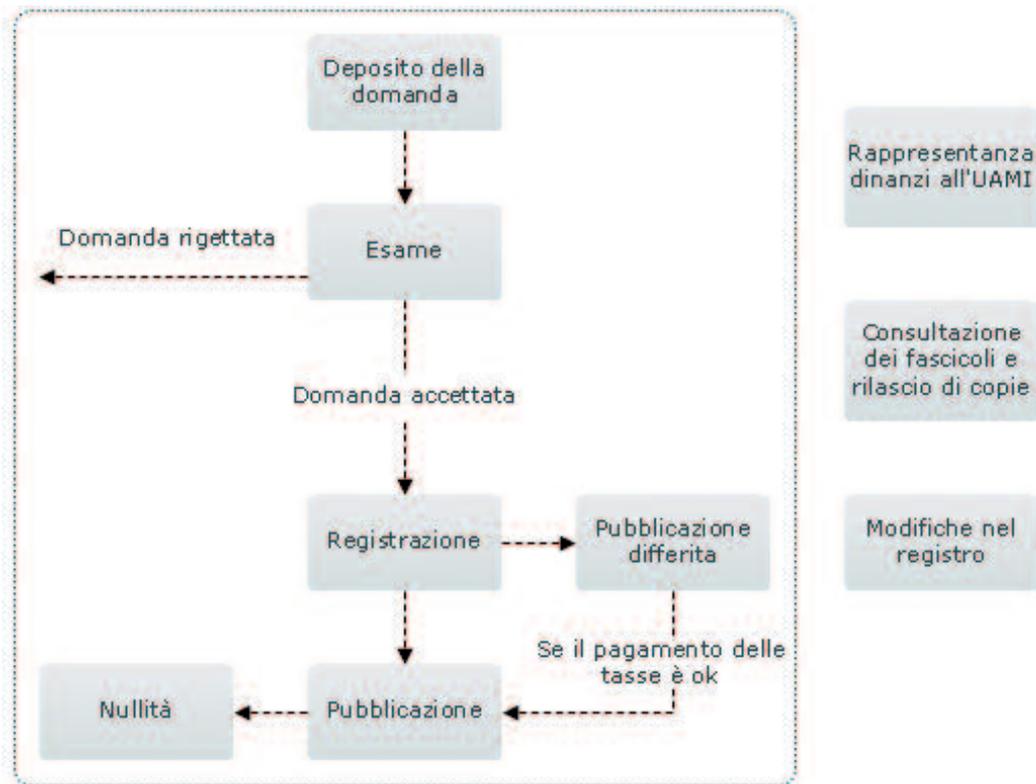
La domanda di privativa comunitaria registrata può essere depositata, a scelta del depositante, o presso l'UAMI, o presso l'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o del Benelux. Gli Uffici centrali degli Stati membri o del Benelux provvederanno a inoltrare la domanda all'UAMI nel termine di due settimane dal deposito. La data di deposito è quella di presentazione della documentazione all'UAMI, o nel caso, all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o del Benelux.

La domanda di privativa comunitaria registrata, presentata in una delle lingue ufficiali dell'UE, deve contenere: a) una richiesta di registrazione; b) indicazioni che permettano d'identificare il richiedente; c) una rappresentazione riproducibile del design. Questi tre requisiti sono le condizioni minime affinché possa essere assegnata una data di deposito a una domanda di privativa. La domanda conterrà inoltre: a) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il design o ai quali esso deve essere applicato; b) la classificazione dei prodotti nei quali s'intende incorporare il disegno o modello secondo l'Accordo di Locarno; c) la menzione dell'ideatore o degli ideatori, oppure una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che l'ideatore o gli ideatori hanno rinunciato al diritto di venire citati. La mancanza di queste tre indicazioni non impedirà l'assegnazione della data di deposito purché vengano presentate entro il termine stabilito. Costituiscono, poi, elementi facoltativi della domanda: a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del design; b) una richiesta di differimento della registrazione della domanda a norma dell'articolo 52; c) indicazioni atte a consentire d'identificare l'eventuale rappresentante del richiedente.

La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito e della tassa di pubblicazione.

Per agevolare i settori industriali che in un breve spazio di tempo producono molti disegni la cui vita commerciale è di breve durata, e favorire un ricorso più agevole al design registrato, è stata introdotta la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa.

E' ammessa la combinazione di un numero illimitato di disegni e modelli diversi in una domanda cumulativa, con l'unica condizione che i prodotti in cui s'intendono incorporare i disegni o modelli o ai quali questi devono essere applicati appartengano alla stessa classe della Classifica Internazionale dei disegni industriali di Locarno del 1968. Oltre che al pagamento delle tasse ordinarie, la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Le soprattasse corrisponderanno a una percentuale delle tasse normali per ciascun design.



(FONTE UAMI)

I disegni o modelli contenuti in una domanda cumulativa sono indipendenti l'uno dall'altro ai fini della dichiarazione di nullità, della rinuncia e dell'esecuzione dei diritti.

Il procedimento di registrazione non prevede un esame preventivo dei requisiti sostanziali ma si limita a verificare la correttezza formale della domanda. Questa scelta legislativa è stata dettata dall'intenzione di creare un procedimento snello e veloce e di evitare lungaggini e eccessivi costi procedurali. Non esiste dunque alcun esame che verifichi la presenza dei requisiti della novità e dell'individualità, o la validità del design. Il controllo di validità avverrà eventualmente a posteriori ad opera dei tribunali nazionali o dell'UAMI ma dopo la registrazione.

Dopo la registrazione, il design viene pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari. L'articolo 52 prevede la possibilità di differire tale pubblicazione di un periodo massimo di trenta mesi decorrente dal deposito della domanda. Questa disposizione ha lo scopo di agevolare quei settori industriali che sarebbero svantaggiati da una pubblicazione del disegno effettuata prima che i prodotti che lo incorporano siano immessi sul mercato (come ad esempio l'industria della moda). Infatti la strategia di marketing si basa sull'effetto sorpresa, altrimenti la concorrenza potrebbe copiare i disegni e modelli pubblicati pregiudicando l'esito dell'operazione commerciale che riguarda il design in oggetto.

Durante il periodo del differimento, il diritto o modello registrato attribuisce al titolare una privativa della medesima portata del design non registrato.

16. Nullità del design comunitario

A differenza del settore della procedura per la concessione del marchio comunitario quella per il design comunitario non permette ai terzi la possibilità di opporsi in sede amministrativa per impedire la concessione della privativa.

L'unico rimedio esperibile ex parte è la richiesta di dichiarazione di nullità di un design che può essere presentata in qualsiasi momento a partire dalla sua entrata in vigore anche dopo che la privativa comunitaria è scaduta. Nel caso di design registrato la domanda di annullamento potrà o essere proposta in via principale all'UAMI o in via riconvenzionale davanti ai Tribunali comunitari dei disegni o modelli, nel corso di un'azione per violazione del design. La domanda di annullamento di un design non registrato, invece, potrà essere proposta soltanto davanti ai Tribunali dei disegni e modelli, in via principale o riconvenzionale.

Le cause di nullità sono elencate all'articolo 27 e si verificano in particolare: a) qualora il design non corrisponda alla definizione data nell'articolo 3; b) se il design non possiede i requisiti previsti negli articoli da 4 a 10 bis (mancanza dei caratteri della novità e dell'individualità, contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume); c) se il titolare non ha il diritto alla privativa industriale. Tra l'altro sono previste come cause di nullità l'incompatibilità del design con un design precedentemente registrato nella Comunità o in uno Stato membro, e l'incompatibilità con un segno distintivo tutelato dal diritto Comunitario o nazionale, o con un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro.

La dichiarazione di nullità ha efficacia ex tunc e il diritto di privativa si considera come mai esistito. Sono fatti salvi gli effetti delle decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite prima della dichiarazione di nullità e gli effetti dei contratti conclusi ed eseguiti anteriormente alla declaratoria di nullità.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

DIRITTO COMUNITARIO

- Regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.
- Regolamento (CE) N. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari.
- Direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata).
- Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

DIRITTO NAZIONALE

- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 - Supplemento Ordinario n. 28.
- Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 13 gennaio 2010, n. 33.
"Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30".
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131 "Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice di proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

LINK A BANCHE DATI

MARCHI

Marchi italiani:

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/?52,8>

CTM ON LINE - Banca dati sui marchi comunitari

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_SearchBasic_NoReg

TMVIEW – Banca dati sui marchi comunitari, internazionali e quelli compresi nei registri di Bulgaria, BENELUX, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Francia, Regno Unito, Italia, Portogallo, Slovacchi e Slovenia (aggiornamento Giugno 2011)

<http://tmview.europa.eu/tmview/welcome.html>

MADRID EXPRESS Banca dati sui marchi internazionali

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp>

DISEGNI O MODELLI

RCD ON LINE Banca dati sui modelli comunitari

<http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager>

EUROLOCARNO Banca dati per la classificazione dei prodotti ai fini della registrazione dei modelli

http://oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/it_el_search.cfm

HAGUE EXPRESS Banca dati sui modelli internazionali

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp>

BREVETTI

ESPACENET Banca dati sui brevetti europei

<http://ep.espacenet.com/>



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

**Ufficio marchi e brevetti Camera di commercio
di Cuneo**

Via E. Filiberto, 3
12100 Cuneo

Tel.: +39 0171 318813

Fax: +39 0171 318833

E-mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it