

IL CAMMINO DEL CIBO

Metodi e strumenti per promuovere
le produzioni locali sul mercato internazionale



**"La protezione e la registrazione del marchio nei processi di
internazionalizzazione"**

Fulvio Miraglia

10 settembre 2020



UNINDUSTRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Marchio

Mettiamoci nei panni di un imprenditore:

- COSA
- PERCHE'
- COME



Marchio

COSA

Marchio: definizione

Il marchio è un segno o una combinazione di segni che **distingue** i beni o i servizi di una impresa da quelli delle altre.

Tale segno può usare parole, lettere, numeri, figure, forme e colori, e ogni loro combinazione



Marchio: tipologie

- Denominativo (*semplice o stilizzato*)
- Figurativo (*semplice o combinato*)
- Forma o tridimensionale
- Slogan

ADIDAS

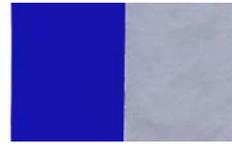
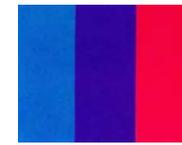
adidas



JUST DO IT. Think different.™

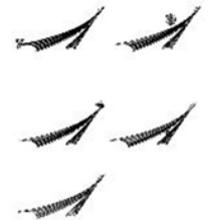
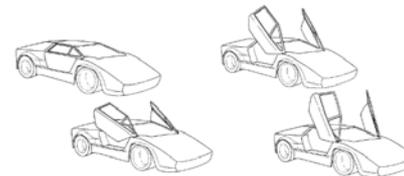
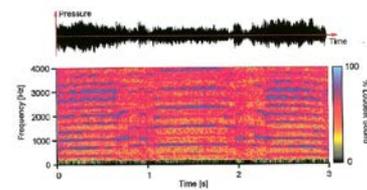
Marchio: tipologie

- **Marchio di posizione**
- **Colore** (*unico o combinazione*)
- **Marchio a motivi ripetuti**



Marchio: tipologie

- **Sonoro** (*singolo o combinazione*)
- **Marchio di movimento**
- **Marchio multimediale**



Marchio: requisiti

Affinché un segno possa essere registrato come marchio è necessario che soddisfi i seguenti requisiti:

- ✓ **CAPACITÀ DISTINTIVA**
- ✓ **LICEITÀ**
- ✓ **NOVITÀ**

Marchio: requisiti

Sono **privi di capacità distintiva e non registrabili** i segni:

- che consistono **esclusivamente** in segni divenuti di **uso comune** nel linguaggio corrente o nelle consuetudini;



Marchio: requisiti

Sono **privi di capacità distintiva e non registrabili** i segni:

- costituiti **esclusivamente** dalle **denominazioni generiche** di prodotti o servizi o da indicazioni **descrittive** che ad essi si riferiscono (*la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche*).

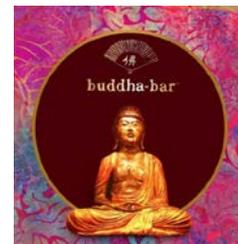
sedia h24 eco



Marchio: requisiti

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni:

- contrari alla **legge**, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**:



Marchio: requisiti

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni:

- idonei ad **ingannare** il pubblico, in particolare sulla provenienza **geografica**, sulla **natura** o sulla **qualità** dei prodotti o servizi



Marchio: novità

Non è nuovo se alla data di deposito della domanda:

- il segno è **identico** a marchio registrato per **prodotti o servizi identici** (*non è richiesto il rischio di confusione/associazione*);
- il segno è sia **identico** o **simile** a marchio registrato per **prodotti o servizi identici o affini** (*è richiesto il rischio di confusione/associazione*);
- il segno è **identico** o **simile** a **segno già noto** (in tutto il territorio nazionale o parte rilevante di esso) come marchio, ditta, denominazione o ragione sociale, nome a dominio per prodotti o servizi identici o affini (*è richiesto il rischio di confusione/associazione*).

Marchio: requisiti



Marchio geografico

Costituito da un **nome geografico**, di **luogo**, di **Paese**, **città**, **monte**, **fiume**, **ecc.**

Ratio del divieto di registrazione dei nomi geografici:

- **divieto di inganno** per il consumatore sulle qualità del prodotto
- **libero utilizzo** del nome geografico **da parte degli altri operatori** della zona

Marchio geografico

Consentito:

- se costituito **non esclusivamente** da indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto o del servizio
- se costituito esclusivamente da indicazioni geografiche ma utilizzato come nome di fantasia **senza alcuna aderenza concettuale**
- se **toponomi** che si riferiscono a **piccolissime località sconosciute** o a nomi di **tenute private** corrispondenti a nomi di località perlopiù in esse ricomprese.



Marchio geografico

Non consentito:

- se costituito **esclusivamente** da indicazioni descrittive della **provenienza geografica** del prodotto o del servizio
- se l'indicazione geografica **non sia veritiera** e la **località indicata** sia **rinomata** per il tipo di prodotto/servizio a cui il marchio si riferisce (**decettivo**)
- **Nullità: identico** o comunque **evocativo** di una **DOP/IGP**:
TOSCORO per olio – RICCIARETTI per biscotti



Torri di San
Gimignano

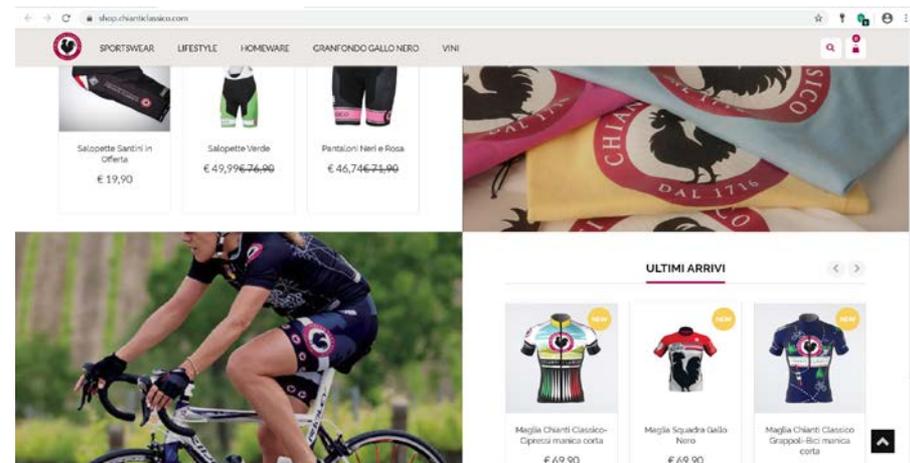


Marchio collettivo

Per distinguere i prodotti o i servizi forniti dai membri di **un'associazione**.

- L'associazione o cooperativa, stabilisce un insieme di regole (**disciplinare**) per l'utilizzazione del marchio collettivo (es. *standard di qualità, estetica e provenienza*), per poi concedere alle singole imprese affiliate il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standard.
- Obbligo Forma Associativa del titolare e principio «**Porta aperta**»
- Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la **provenienza geografica** dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica.

Marchio collettivo



Marchio

PERCHE'

Marchio: finalità

- **differenziarci** dai competitors
- promuovere, affermare e rafforzare la propria **immagine** e **reputazione** nel mercato
- **catturare** l'attenzione e creare **legame** e rapporto di **fiducia** con i clienti



Marchio: finalità

Consumatore

- Prodotto non sicuro
- Prodotto non completo
- Delusione

Lego group

- Perdita della singola vendita
- Effetto negativo su reputazione



Marchio: finalità

La registrazione di un marchio conferisce, a colui che l'ottiene, un **diritto esclusivo** che comporta un uso esclusivo del segno da parte del **titolare** o da parte di **terzi** con il suo **consenso** (10 anni rinnovabile)

DIFESA

permette di **vietare** ad altri di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.



Marchio: finalità

VALORIZZAZIONE

- Permette di implementare e sviluppare il nostro **modello** di **business**.

Franchising



Marchio: finalità

VALORIZZAZIONE

- Permette di implementare e sviluppare il nostro modello di business.

Licensing



Un'indagine effettuata dall'EU IPO tra le PMI titolari di Marchio UE rivela che:

il 7,5 % di queste piccole e medie imprese ha concesso in licenza a terzi i propri marchi UE nel periodo 2013-2017;

le entrate medie annue derivanti dalle licenze di Marchi UE sono stimate a 64.924 EUR per impresa (pari al 5,7 % del fatturato medio delle PMI europee) nel periodo 2013-2017

Marchio

COME

Marchio: tutela

First to Use System

- Il diritto di un marchio appartiene a chi lo utilizza per primo sul mercato indipendentemente dalla registrazione (registrazione non necessaria ma consigliata).

First to File System

- Il diritto di un marchio appartiene a chi deposita per primo la domanda di registrazione anche se il marchio è stato precedentemente utilizzato

Priorità

- Ove il deposito all'estero avvenga entro 6 mesi dalla data del primo deposito, è possibile rivendicare la priorità di tale primo deposito (così che gli effetti del successivo deposito – effettuato entro i 6 mesi – retroagiranno alla data del primo deposito).

Marchio di fatto

Non è stato registrato:

- viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti (**preuso**);
- ha ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento (**notorietà raggiunta**).

Ai sensi dell'art 2571 del Codice Civile, chi ha fatto uso di un marchio non registrato

- ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei **limiti** in cui anteriormente se ne è valso.
- deve **provare** sia il **preuso** sia la notorietà raggiunta;

TM

Trademark



Registered Trademark

Marchio Italiano e Comunitario

UIBM

Deposita presso qualsiasi **CCIAA** o UIBM da parte di persona fisica o giuridica
(**no** esame di **anteriorità** come in Cina)



EUIPO

ALL or Nothing Deal e diritto di trasformazione in marchi nazionali (molto oneroso).

ricerca **marchi simili/identici** (solo marchi comunitari) e informa le parti



Brexit

Marchio comunitario registrato al 31/12/2020:

- Clone automatico e gratuito di un marchio UK.

Domanda depositata al 31/12/2020:

- Il titolare chiede il clone entro 9M dal 01/2021 con costo minimo.



Marchio Sistema di Madrid

Procedura che produce **fasci di marchi** con valore **nazionale**

La domanda si deposita presso qualsiasi CCIAA che la inoltra al **WIPO** e si **basa** su una **domanda** di registrazione nazionale o **marchio nazionale** o **EU** (meglio_nazionale, indipendenza dopo qualche anno)



WIPO svolge:

- esame di **formalità** domanda
- invia agli organi **nazionali** competenti designati dal richiedente

Si attivano le procedure di **esame nazionale** (in base alla normativa vigente nazionale) per singolo paese che registrano o rigettano entro 18 mesi.

Marchio

- Principio di **specificità**

Al momento del deposito devono essere rivendicati i prodotti e/o i servizi per i quali si intende ottenere la protezione del marchio.

La mia offerta oggi e il potenziale sviluppo nei prossimi 5 anni.

- Principio di **territorialità**.

Il marchio è del titolare solo nei paesi in cui lo registra, mentre fuori da essi può essere legittimamente registrato da terzi, salvo casi particolari. La mia sede, la sede dei miei competitors e i mercati target.

Marchio

Non basta l'immaginazione. Creare un marchio è un **lavoro** e richiede **professionalità**

- ✓ *Cosa deve esprimere (offerta di valore)*
- ✓ *A chi si rivolge*
- ✓ *Dove e come verrà utilizzato*
- ✓ *Per cosa verrà utilizzato*
- Assicuratevi che sia conforme alle prescrizioni di **legge** (novità, carattere distintivo e liceità)
- Controllate che il corrispondente **nome** di **dominio** sia ancora libero
- Sviluppate un marchio **distintivo**



Marchio



(210)/(260)Application number	UK00003311979
(270) Application language	en
(220) Application date	2018-05-18
Trade mark office	United Kingdom - UKIPO
(190) Registration office	GB
(111) Registration number	UK00003311979
Series of	0
(550) Trade mark type	Figurative
(551) Kind of mark	Individual
(511) Nice classification	25
(531)/(532)Vienna classification	02.09.14
Current trade mark status	Application published
Status date	2018-05-18
Opposition period start date	2018-06-08

Marchio



Marchio Forte

- **Parole inventate o di fantasia:** Si tratta di parole inventate, che non hanno nessun significato intrinseco o reale.
- **Marchi arbitrari:** si tratta di parole il cui significato non ha nessuna correlazione con il prodotto.
- **Marchi suggestivi:** si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto che richiedono immaginazione da parte del consumatore per identificare la natura del bene.



XEROX.



Microsoft



Marchio Debole

Il marchio è debole se la **connessione concettuale tra segno e prodotto sia evidente.**

La protezione solo per le parti dotate di originalità.

Non sono stati giudicati confondibili i marchi (deboli):

- *carciofotto / carcioghiotto (per prodotti alimentari)*
- *coccolino stiro facile / vernel stiro facile (per prodotti di pulizia)*
- *pagine gialle / pagine utili (per elenchi telefonici)*



Decadenza del marchio

Le cause di decadenza di un marchio registrato sono:

- **illiceità sopravvenuta**

se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico o contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

- **non uso**

il marchio deve formare oggetto di uso effettivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di **5 anni**;

- **volgarizzazione**

per il fatto dell'attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o dell'inattività del suo titolare (non impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo), sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio



Cammino del Cibo

ROMA & LAZIO: A FOOD EXPERIENCE

Industria del Turismo e del Tempo Libero

Tel. 06 84499408 – 3454898094

laura.italiano@un-industria.it

turismo@un-industria.it