

MARCHI E TERRITORI: MARCHIO GEOGRAFICO, MARCHIO COLLETTIVO, MARCHI DI ENTI ED ORGANISMI, DOP E IGPA

20 Settembre 2013

presso l'Opera del Duomo, Piazza San Giovanni 7, Firenze

SFRUTTAMENTO MARCHI PER ENTI ED ORGANISMI

Dott. Ing. Stefano Fanfani

Mandatario brevetti e marchi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.),
l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) e l'Ufficio Brevetti Europeo (E.P.O.)

IL CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- ❖ Un domanda di marchio può essere presentata direttamente dal richiedente, purché questo disponga di uno stabilimento produttivo o di un domicilio in Italia, oppure da un suo rappresentante.
- ❖ Il rappresentante deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, tenuto dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi.
- ❖ L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato istituito con il D.M. 3 aprile 1981 e trasposto nel D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (art. 201 e seguenti).



Attività professionale del Consulente in marchi

- ✓ Ricerca e valutazione di eventuali anteriorità configgenti col marchio
- ✓ Supporto nella definizione dell'ambito di tutela del marchio
- ✓ Valutazione preliminare della forza del marchio
- ✓ Elaborazione di strategie di deposito, estensione e valorizzazione del marchio
- ✓ Deposito, monitoraggio e sorveglianza di marchi
- ✓ Rappresentanza nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

COS'È UN MARCHIO

È un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, nomi, lettere, cifre, disegni, suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, tonalità cromatiche, purché idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Marchio depositato/registrato

- ❖ Diritto che scaturisce da una domanda o da una registrazione presso uno o più Uffici per la tutela della P.I.
- ❖ I prodotti e/o servizi di interesse sono rivendicati all'atto del deposito.

Marchio di fatto (non registrato)

- ❖ Diritto acquisito mediante l'uso del segno.
- ❖ Efficacia ristretta alla propria diffusione territoriale ed ai soli prodotti per i quali è stato utilizzato.
- ❖ Necessità di provare l'effettiva continuità dell'uso del segno.

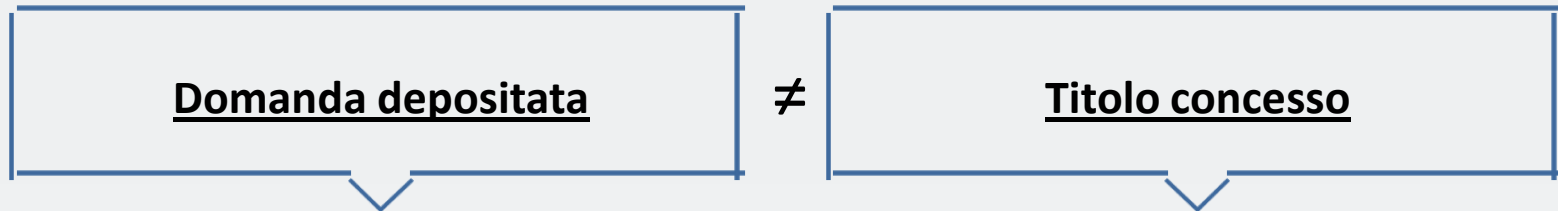
Il marchio di fatto gode di tutela giuridica inferiore rispetto al marchio registrato



Valore tendenzialmente inferiore

MARCHIO DEPOSITATO / REGISTRATO

- ❖ Il primo passo per ottenere un marchio registrato consiste nel deposito di una domanda presso l'Ufficio della Proprietà Industriale di uno o più Stati.



- ✓ Passibile di rifiuto da parte dell'Ufficio
- ✓ Opponibile da parte di terzi

- ✓ Annullabile solo in giudizio

- ❖ Il deposito di una domanda di marchio dà luogo ad una **tutela provvisoria** che è del tutto coincidente, sul piano qualitativo, con la tutela definitiva data dalla concessione del titolo che di norma avviene dopo alcuni mesi dalla domanda.
- ❖ Una domanda di marchio deve contenere l'indicazione della lista dei prodotti e/o servizi per cui si richiede la tutela; solo i marchi "rinomati" e "celebri" godono di una tutela "ultramerceologica".
- ❖ La classificazione internazionale di Nizza raccoglie 34 classi di prodotti e 11 di servizi.

MARCHIO INDIVIDUALE E MARCHIO COLLETTIVO

Marchio individuale

Serve a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.



Marchio collettivo

Serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di un marchio collettivo ed hanno la facoltà di concedere l'uso del marchio a produttori o commercianti.



TIPI DI MARCHIO

PAROLE

VICTORINOX
EPSON
SONY

CIFRE



NOMI DI PERSONA

GIORGIO ARMANI
ROBERTO CAVALLI
GIOVANNI RANA

LETTERE



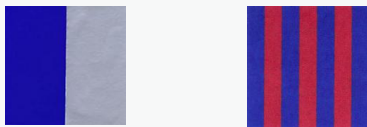
DISEGNI



DISEGNI + PAROLE



COLORI

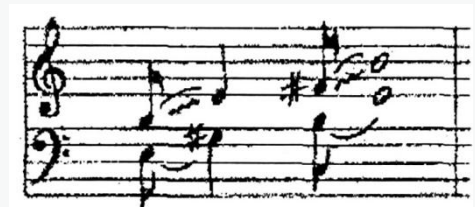


Red Bull GmbH F. C. Barcelona

FORME



SUONI



Microsoft Corp.

MARCHIO FORTE / MARCHIO DEBOLE

Marchi forti: dotati di forte capacità distintiva non hanno alcuna attinenza con il prodotto e/o servizio contraddistinto. La tutela è estesa nei confronti di marchi altrui aventi una somiglianza minima, se esiste rischio confusorio.

GOLA (per scarpe)

Miele (per elettrodomestici)

Marchi deboli: dotati di debole capacità distintiva perché hanno inerenza concettuale al prodotto/servizio contraddistinto. La tutela è esclusa anche in caso di lievi varianti del marchio; inoltre la protezione è estesa alle sole parti dotate di originalità.

Carciofotto (carciofi sottolio)

CONDIRISO (condimenti per riso)

Un marchio debole può rafforzarsi mediante l'uso intenso e costante e la pubblicità e la propaganda, acquistando il c.d. "secondary meaning" rispetto al segno originariamente debole. Alcuni esempi . . .



Servizi di ristorazione veloce, pizze e focacce in pezzi o tranci.



Bevanda di tè freddo, tipicamente estiva.

VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO

- ❖ Si parla di **volgarizzazione** quando, per effetto dell'attività (uso da parte del titolare del marchio in funzione descrittiva) o dell'inattività (non impedire che il marchio sia usato in modo descrittivo) del titolare, il marchio diviene, nel commercio, denominazione generica del prodotto o servizio o comunque perde la sua capacità distintiva.
- ❖ La volgarizzazione porta alla decadenza del marchio, in quanto esso non individua più il prodotto come proveniente da una determinata impresa, ma porta ad associarvi ogni prodotto dello stesso genere.
- ❖ Per evitare la volgarizzazione il titolare deve reagire a qualsiasi utilizzazione impropria da parte di terzi ed impiegare il segno in maniera tale che sia sempre riconoscibile come marchio registrato (per es. usando il simbolo ® soprattutto nella pubblicità).
- ❖ Molti marchi celebri sono stati ritenuti volgarizzati, ad esempio:
 - BIRO
 - POST-IT
 - PAGLIA E FIENO
 - PREMAMAN
 - SCOTCH
 - VELCRO
 - CELLOFAN
 - NYLON
 - THERMOS

DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE

Art. 20 c.p.i. - L'ambito di protezione del marchio

I diritti del titolare del marchio registrato consistono nella facoltà di:

- i. fare uso esclusivo del marchio;
- ii. vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:
 - a) un segno identico per prodotti o servizi identici;
 - b) un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se esiste un rischio di confusione per il pubblico;
 - c) un segno identico o simile per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato gode di rinomanza.

Art. 21 c.p.i. - Limitazioni del diritto di marchio

Non è possibile vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché conformemente ai principi della correttezza professionale:

- del loro nome e indirizzo;
- di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio .

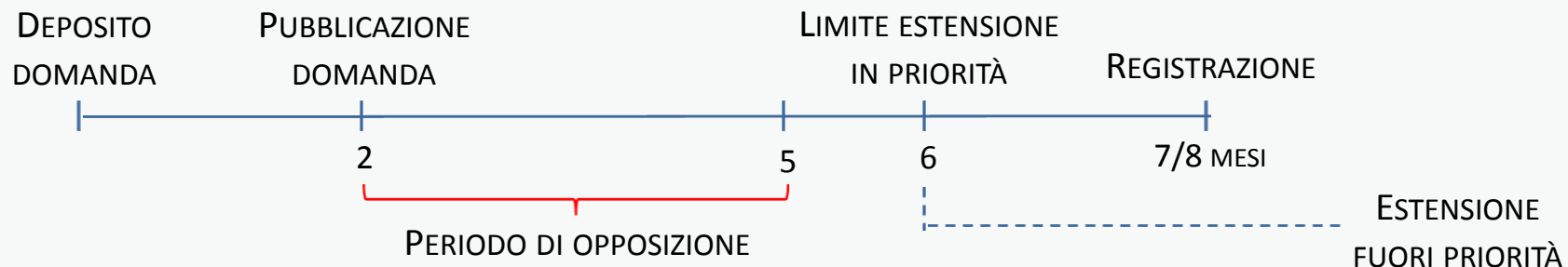
TERRITORIALITÀ ED ESTENSIONE IN PRIORITÀ

- ❖ I diritti conferiti dal marchio sono delimitati entro il territorio dello Stato o dell'entità sovranazionale in cui esso è stato depositato/registrato.
- ❖ Chiunque può utilizzare il marchio ove questo non è stato registrato; fanno eccezione i marchi "rinomati" e "celebri".

Il marchio Italiano è valido in Italia, San Marino e Città del Vaticano



- ❖ La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata il 20 marzo 1883, ha introdotto il concetto di **priorità**.
- ❖ L'istituto della priorità concede un periodo di tempo di **6 mesi** per estendere territorialmente la domanda di marchio depositata, rivendicando la data del deposito iniziale ed avendo dunque salvo il requisito della novità.
- ❖ La data di priorità, ossia la data del primo deposito, varrà come decorrenza della tutela anche nei Paesi in cui il deposito sarà effettuato successivamente.



TERRITORIALITÀ ED ESTENSIONE IN PRIORITÀ

MARCHIO COMUNITARIO

- ❖ Deposito presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (U.A.M.I.).
- ❖ Validità estesa a tutti i paesi della Comunità Europea.
- ❖ L'Ufficio ricerca eventuali diritti anteriori potenzialmente in conflitto con la domanda, informando i titolari di detti diritti del deposito effettuato.
- ❖ Durata procedimento in assenza di rifiuti/opposizioni circa **7 mesi**.

MARCHIO INTERNAZIONALE

- ❖ La domanda di marchio internazionale deve necessariamente essere basata su una domanda o una registrazione corrispondente e precedente.
- ❖ La registrazione internazionale non dà luogo ad un marchio sovranazionale unitario, ma ha efficacia equivalente a una serie di domande di deposito nazionale.
- ❖ Il Sistema Internazionale comprende 91 Stati membri.

Il deposito di una domanda di marchio internazionale avviene presso l'Ufficio nazionale o sovranazionale del Paese o dell'organizzazione sovranazionale in cui è stata depositata/ottenuta la domanda/registrazione di base, il quale invia la domanda alla Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale (W.I.P.O.) di Ginevra.

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Non è possibile chiedere la registrazione di . . .

Art. 8 c.p.i.

- I ritratti di persone senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli o dei parenti fino al quarto grado incluso.
- I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione, se il loro uso è tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
- Se notori, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi senza il consenso dell'avente diritto o, dopo la morte, del coniuge e dei figli o dei parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 10 c.p.i.

- Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. (vedi art. 6 ter C.U.P.)

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Art. 12 comma 1, del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33

(Regolamento di Attuazione del Codice della Proprietà Industriale)

[1] Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui all' articolo 8, commi 1 e 3 del Codice. L'Ufficio ha facoltà di chiedere che la sottoscrizione del consenso sia autenticata.

[2] Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotta l'autorizzazione di cui all' articolo 10 del Codice.

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Occorre riflettere che il nostro ordinamento tutela anche la notorietà civile:

Art. 7 codice civile

«la persona [...] che possa risentire pregiudizio dell'uso» del suo nome «che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni».

Questa regola ha una portata generale e può essere estesa ragionevolmente estesa anche ai segni/simboli diversi dal nome e dalla denominazione e, applicandola alla registrazione del marchio ne discende che l'art. 8 c.p.i. appare un'applicazione puntuale dell'art. 7 c.c.

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Non è possibile chiedere la registrazione di . . .

Art. 12 c.p.i.

- Segni identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e fra i prodotti o i servizi, esista un rischio di confusione per il pubblico.
- Segni già noti come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e fra l'attività d'impresa ed i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione.
- Segni identici o simili ad un marchio già registrato o con efficacia nello Stato.
- Segni identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto per prodotti o servizi anche non affini.

Art. 13 c.p.i.

- Segni privi di carattere distintivo ossia segni di uso comune o comunque costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive indicanti la qualità, la provenienza geografica ecc.
- N.B. possono essere registrati i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Negli ultimi anni si è assistito all'incremento della utilizzazione a fini commerciali di simboli ed immagini afferenti al patrimonio culturale, storico, architettonico ed ambientale, per il forte valore suggestivo che questi incorporano e per il conseguente richiamo sul mercato di un prodotto marchiato da questi elementi.

Questo ha creato motivo di attenzione agli operatori del settore della proprietà industriale.



Nel nostro ordinamento esiste una disciplina privatistica che regola l'uso come marchio (o nel marchio) di segni e simboli della cultura.

Siano essi simboli laici che religiosi, dove esiste un vero e proprio diritto di esclusiva a mente della legge sulla tutela dei beni culturali, oltre ad una prerogativa sulla proprietà da parte dello Stato del Vaticano.

Oltre ad una questione di opportunità sull'uso di immagini che banalizzino il messaggio religioso, sia esso cristiano o di altre religioni.

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Un esempio . . .

Numero domanda

FI2012C000XXX

Richiedente

Azienda Privata



Descrizione

Il marchio consiste in un rettangolo con la vista laterale notturna del Duomo di Firenze illuminato, sopra detta vista appare la scritta XXXXX

Stato domanda

RESPINTA

COSA NON È POSSIBILE REGISTRARE

Proposta di rifiuto da parte dello U.I.B.M.:

«[...] il segno proposto come marchio non è conforme al disposto degli articoli: 8 del citato decreto [D.Lgs. 30/2005], nonché l'articolo 12 comma 1, del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 in quanto contiene un nome/segno notorio in campo artistico»



Conferma del rifiuto

«[...] permane l'impedimento alla registrazione del marchio in quanto oltre a non aver prodotto il consenso all'uso o autorizzazione dell'autorità competente permane la descrittività del segno (Firenze è descritta attraverso un suo monumento "Duomo di Firenze")

REGIME DELL'IMMAGINE DEI BENI

- a) Beni sui quali insistano veri e propri diritti di proprietà intellettuale (ad esempio una nuova costruzione di un famoso architetto). Si applicano le norme sul diritto d'autore o altro diritto esclusivo (ad esempio disegno o modello), si prescinde dalla proprietà del bene.
- b) Beni liberi da proprietà intellettuale non esposti alla pubblica vista (un quadro in un museo pubblico). Il regime è incentrato sull'autorizzazione e sulle condizioni fissate dal soggetto legittimato a regolamentare l'accesso al luogo, che solitamente prevede un corrispettivo per un uso non personale dell'immagine.
- c) Beni liberi da proprietà intellettuale esposti alla pubblica vista (il Colosseo); la loro immagine è considerata "bene comune" e la riproduzione è libera e gratuita quale che sia lo scopo perseguito, informativo, artistico, culturale o commerciale.

CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO ?

- ❖ L'art. 19 del Codice della Proprietà Industriale disciplina il diritto alla registrazione di un marchio in Italia, definendo chi è legittimato a presentare domanda:

[1] Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

[2] Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

[3] Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente ¹.

¹ Comma così sostituito dall' art. 12, 1 co., D.Lgs. 13.8.2010, n. 131.

LE MODIFICHE AL COMMA 1 ART. 19 C.P.I.

- ❖ Il D.Lgs. 480/92 ha apportato importanti modifiche anche al comma 1 del citato art. 22 della Legge Marchi introducendo il principio secondo cui il marchio può essere registrato non solo da chi «*lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio*» (art. 22 L. Marchi) ma anche da chi «*lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso*» (art. 22 Legge Marchi modificato dal D. Lgs. 480/92).
- ❖ Ad oggi non sussistono impedimenti affinché le amministrazioni, gli enti o altri organismi diventino titolari di marchi: la registrazione può essere ottenuta da soggetti non titolari di impresa e che non effettuano un'utilizzazione diretta del marchio, ma che vogliono sfruttare commercialmente il segno distintivo, detenendone i diritti di esclusiva e concedendone l'utilizzo in licenza a terzi.

MARCHI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI - ART. 19 C.P.I.

- ❖ L'art. 19 c. 3 c.p.i. legittima le amministrazioni dello Stato alla registrazione di un marchio.
- ❖ L'odierno comma 3 dell'art. 19 c.p.i. è stato riformato dal D.Lgs. 13.8.2010 n. 131, ma era presente nel previgente D.Lgs. 10 febbraio 2005 in cui risultava nella sua forma più abbreviata “Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio”.
- ❖ La suddetta previsione esisteva anche nell'art. 22 della precedente Legge Marchi R.D. 929 del 1942, alla quale il successivo D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 aveva semplicemente aggiunto le regioni.

LE MODIFICHE AL COMMA 1 ART. 19 C.P.I.

- ❖ L'attuale normativa, successiva alla riforma del '92, prevede che chiunque, anche il non imprenditore, possa ottenere una registrazione per marchio d'impresa non per usarlo in prima persona, ma per farlo usare da terzi.

Marchi di gruppo

- Marchi utilizzati da più imprese appartenenti ad un gruppo e registrati generalmente dalla società capogruppo.
- Sfruttamento commerciale dei marchi con contratto di licenza, anche implicito, tra la titolare e le altre società del gruppo o società terze.
- Rischio di possibile inganno del pubblico per il contemporaneo utilizzo del marchio da parte di più imprese; tale circostanza può essere evitata con una direzione unitaria del gruppo che garantisca uniformità qualitativa dei prodotti e servizi.

LE MODIFICHE AL COMMA 3 ART. 19 C.P.I.

- ❖ In occasione della riforma del 2010 molti si sono espressi nel senso di eliminare il riferimento contenuto nel comma 3 dell'art. 19, residuo dalla previgente normativa.
- ❖ Il D.Lgs. 13.08.2010 n. 131 non ha eliminato questa previsione bensì ne ha ampliato il contenuto, ottemperando all'art. 19 c. 15 lett. e) della L. 99 del 23.07.2009 che delegava il Governo ad adottare disposizioni volte a “riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il riconoscimento di un marchio ed utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico del relativo territorio [...] vincolando la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente”.
- ❖ La modifica apportata all'art. 19 c. 3 c.p.i. riguarda dunque:
 - i. l'oggetto del deposito da parte delle Amministrazioni;
 - ii. la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico .

LE MODIFICHE AL COMMA 3 ART. 19 C.P.I.

Il privilegio riconosciuto alle Amministrazioni dello Stato e territoriali alla registrazione di segni grafici afferenti al patrimonio del loro territorio, è in armonia con il quadro normativo Italiano e Europeo e non è in contrasto logico con gli altri disposti del codice della proprietà industriale, oltre ad in linea con i principi espressi dalla direttiva 89/109, circa la libertà lasciata agli Stati membri sulla scelta dei soggetti legittimati alla registrazione del marchio.

La norma scaturisce dall'attenzione dei legislatori, nazionali ed internazionali, verso i diritti di proprietà industriale ed il loro potenziale economico.

Anche negli appalti pubblici, materia lontana dalla proprietà industriale, il legislatore si è assicurato, attraverso il d.lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), i diritti afferenti alla proprietà intellettuale riscontrabili in tale attività.

L'art. 99 comma 5 per i concorsi di progettazione, recita: "con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore", l'art 108 per i concorsi d'idee stabilisce: "l'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà della stazione appaltante".

In questo modo alle Amministrazioni sono assicurati i diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano una fonte di ricchezza, oltre che un bene patrimoniale.

L'OGGETTO DEL DEPOSITO PER LE AMMINISTRAZIONI

- ❖ Secondo l'art. 19 c. 3 c.p.i. le Amministrazioni possono depositare marchi aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.
- ❖ Il riferimento all'elemento grafico distintivo è molto importante:
 - ✓ se non distintivo, il segno non sarebbe registrabile per mancanza di sufficiente capacità distintiva ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. a) e b) c.p.i.
 - ✓ il richiamo all'elemento grafico è conforme all'art. 1 c.p.i. che prevede, tra i requisiti di registrabilità, che il segno sia rappresentabile graficamente
 - ✓ la particolarità dei beni a cui si fa riferimento, ossia beni del patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale

Corte Cost. 1 maggio 1985: *«il paesaggio, unitamente al patrimonio storico ed artistico della Nazione, costituisce un valore cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo tra i principi fondamentali dell'ordinamento (Art. 9.2 Costituzione)»*

L'OGGETTO DEL DEPOSITO PER LE AMMINISTRAZIONI

L'art. 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce così :

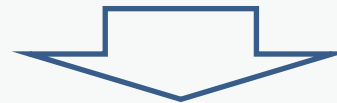
BENI CULTURALI

Cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, archivistico e bibliografico.

BENI PAESAGGISTICI

Gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio

Art. 2 c. 4 Codice: «I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela».



Se la collettività deve poter fruire dei beni del patrimonio culturale ne deriva l'impossibilità per chiunque di attuare in via esclusiva iniziative che limitino la disponibilità del bene!

L'OGGETTO DEL DEPOSITO PER LE AMMINISTRAZIONI

- ❖ La riproduzione di un bene culturale o paesaggistico, tal quale, non è proteggibile come marchio in quanto consentirebbe all'Amministrazione di impedire a chiunque di utilizzare immagini identiche o simili, in conflitto con l'art. 2 c. 4 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'art. 19 c. 3 c.p.i. infatti specifica:


*“elementi grafici distintivi **tratti** dal patrimonio culturale, storico ecc. ecc.”*



Le Amministrazioni possono depositare marchi che traggano spunto da un bene culturale o paesaggistico del proprio territorio, realizzandone una elaborazione grafica che possa essere lecitamente depositata e registrata.

L'OGGETTO DEL DEPOSITO PER LE AMMINISTRAZIONI

- ❖ La norma precisa inoltre che il bene cui è ispirato il marchio deve ricadere nel territorio dell'Amministrazione, in caso contrario il marchio potrebbe essere ritenuto ingannevole e pertanto nullo ex art. 25 c.p.i.



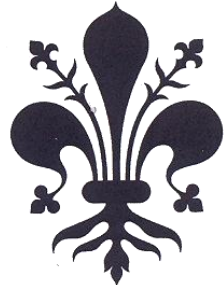
Art. 14 c.p.i.: «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa [...] i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica [...] dei prodotti o servizi»

- ❖ Come si procede quando il bene appartiene ad un privato o di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed è situato nel territorio di una determinata Amministrazione?

Autorevole dottrina presume che, in linea generale, l'Amministrazione potrebbe depositare il marchio costituito da un elemento grafico tratto dal bene in questione, solo a fronte di un'autorizzazione da parte del proprietario.

ESEMPI DI MARCHI REGISTRATI DALLE P. A.

Comune di Firenze



FIRENZE



Comune di Napoli



Comune di Roma

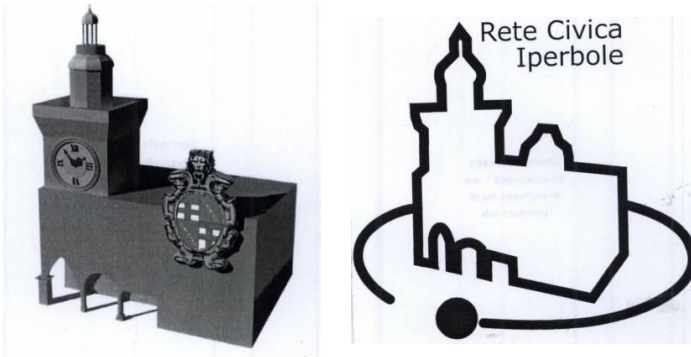


S.P.Q.R.
CITTÀ DI ROMA



ESEMPI DI MARCHI REGISTRATI DALLE P. A.

Comune di Bologna



Ville de Paris



Comune di Pisa



ESEMPI DI MARCHI REGISTRATI DA PRIVATI

- ❖ Esempi di marchi intestati a privati aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio . . .



Palazzo Vecchio

CONTEST: “UN BRAND PER FIRENZE”

- ❖ Il Comune di Firenze ha lanciato un bando internazionale, in scadenza il prossimo 14 Ottobre 2013, per la creazione del nuovo logo cittadino.
- ❖ Il logo **non** dovrà essere la semplice rivisitazione dei simboli classici cittadini, ma dovrà *“richiamare la vocazione contemporanea della città con riferimenti all'innovazione, alla bellezza, al dinamismo, alla produttività e all'internazionalità”*.
- ❖ Nel logo **non** dovranno comparire lo stemma e i caratteri del logo istituzionale del Comune di Firenze.
- ❖ Nelle previsioni dell'Amministrazione, il marchio dovrà essere utilizzato:
 - per la promozione di Firenze a livello nazionale e internazionale;
 - per la comunicazione delle innovazioni e dei cambiamenti della città;
 - per la comunicazione culturale e turistica;
 - per attività di merchandising e licensing;
 - come contrassegno di qualità di eventi, luoghi, prodotti e servizi.

LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO

- ❖ Il comma 3 dell'art. 19 c.p.i. così come modificato dal D.Lgs. 131/2010 introduce l'obbligo per le Amministrazioni di destinare i proventi dello sfruttamento economico del marchio (contratti di **licenza** e **merchandising**) al finanziamento di attività istituzionali o alla copertura di disavanzi.



Obiettivo della norma è quello di:

- *Valorizzare il patrimonio delle Amministrazioni mediante il deposito di marchi aventi ad oggetto detto patrimonio*
- *Incrementare le finanze delle Amministrazioni mediante la concessione di licenze su detti marchi ed il merchandising*

Una ricerca svolta tra i marchi italiani, comunitari ed internazionali validi in Italia tratti dall'immagine del Colosseo, ha indicato che solo 4 su 120 marchi presenti sono di proprietà di Amministrazioni Pubbliche.

LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO

La ragione economica a supporto dell'esclusiva alla registrazione di detti elementi grafici da parte delle amministrazioni appare essere la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento ai fini di finanziare attività istituzionali o coprire eventuali disavanzi pregressi; l'eventuale violazione di questa disposizione non incide sulla validità del marchio, ma toccherebbe altre forme di responsabilità e tipologie di danno.

È pacifico che le Amministrazioni licenzianti debbano svolgere una funzione, implicita e sottointesa, di garanzia e controllo sull'uso dei marchi da esse licenziati al fine, ad esempio, di evitare la decadenza del marchio per decettività ex comma 2 lett. a) dell'art. 14 cpi.

La materia è recente ed ancora in evoluzione, di portata economica notevole per i vantaggi scaturenti dallo sfruttamento di detti marchi; sull'uso di questa norma ancora non vi sono interpretazioni giurisprudenziali, pare comunque opportuno che le amministrazioni detentrici di tali marchi, studino forme di disciplinari d'uso a cui vincolare i terzi fruitori, uniti a strumenti di controllo sistematico, sulla linea dei marchi collettivi o geografici. Questo al fine di non rischiare pregiudizi per il marchio.

LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO

Tale comportamento sarebbe opportuno anche per preconstituire una forte barriera a potenziali attacchi verso il marchio, garantendo al contempo anche l'amministrazione per eventuali danni o responsabilità che potrebbero generarsi.

Il coordinamento da parte del soggetto licenziante permetterebbe anche di evitare infrazioni degli artt. 21 (limitazioni del diritto di marchio) e 23 (Trasferimento del marchio) c.p.i.

Art. 13 c.p.i. - Trasferimento del marchio

[1] Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

[2] Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

[3] Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

[4] In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

CONTRATTI DI LICENZA

- ❖ Il titolare del marchio (licenziante) concede ad un terzo (licenziatario) il diritto di uso del marchio per un determinato periodo.
- ❖ Il contratto di licenza per il marchio d'impresa è regolato dal Codice Art. 23 comma 2 c.p.i. *«Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari"».*

Licenza esclusiva

L'uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario

Licenza non esclusiva

Il titolare continua ad utilizzare il marchio, ovvero più soggetti sono licenziatari per gli stessi prodotti

CONTRATTI DI MERCHANDISING

- ❖ Il contratto di merchandising permette al titolare del marchio di cedere a uno o più licenziatari, il diritto di sfruttare il marchio stesso in ambiti merceologici diversi da quelli in cui il titolare stesso lo ha originariamente utilizzato.
- ❖ Il merchandising dei marchi consente lo sfruttamento della notorietà di un marchio, acquisita nell'ambito di un determinato settore merceologico, in settori diversi da quello originario.
- ❖ Le licenze di merchandising sono vantaggiose perché i costi dell'attività produttiva e distributiva sono a carico del licenziatario.

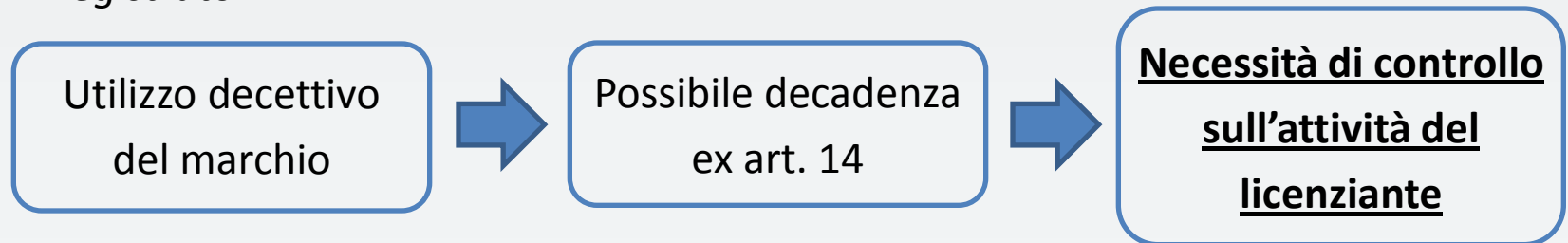
Un esempio: il merchandising Ferrari



LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE

- ❖ Possibile uso scorretto del marchio da parte del licenziatario

Art. 14 comma 2 lett. a) c.p.i. «Il marchio d'impresa decade: se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato».



- ❖ *Art. 23 comma 3 c.p.i.: «Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario».*

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE

- ❖ La corretta gestione del patrimonio immateriale dello Stato suggerisce l'opportunità di un apposito organismo di controllo, già attivo in altri paesi.

In Francia . . .

Nel 2007, il governo francese ha creato la *Agence du patrimoine immatériel de l'État* (APIE) per gestire ed ottimizzare i beni immateriali pubblici.



Neqli USA . . .

Non esiste una agenzia per la gestione dei beni immateriali dello Stato, ma:

Quando Bin Laden fu ucciso dall'incursione del Team 6 dei Navy Seal, la Disney depositò la domanda di marchio "SEAL Team 6".

La Marina Statunitense (già titolare del marchio "SEALs") colta del tutto impreparata, corse ai ripari depositando i marchi "SEAL Team" e "Navy SEALs" ed adottando una politica aggressiva nei confronti di Disney.

Il capo della marina dichiarò "Siamo pienamente impegnati a proteggere i nostri diritti di marchio" . . . poco dopo la Disney ha fatto marcia indietro .

ALCUNI DUBBI E PRECISAZIONI

Possibili conflitti tra i nuovi marchi delle Amministrazioni ed i marchi anteriori di terzi costituiti da elementi grafici tratti dal patrimonio

- ✓ *L'elaborazione grafica che le Amministrazioni andranno a depositare non dovrà essere simile o comunque confondibile con quella anteriore già realizzata da terze parti per prodotti e/o servizi identici o simili.*
- ✓ *Vi è il rischio che siano marchi deboli se consistono in limitate elaborazioni grafiche di beni appartenenti al patrimonio comune; conseguentemente differenze anche minime tra i segni potrebbero escludere la contraffazione.*

Elemento grafici distintivi e mera riproduzione del bene

- ✓ *Tra le previsioni dell'art. 19 c.p.i. non rientra la registrazione della semplice riproduzione di un bene, priva di qualsiasi elaborazione artistica o creativa, infatti questo limiterebbe eccessivamente la libera fruizione del bene stesso.*
- ✓ *La riproduzione avente carattere creativo potrebbe essere registrata come marchio e contemporaneamente essere protetta dal diritto d'autore.*

ALCUNI DUBBI E PRECISAZIONI

Il marchio registrato avente ad oggetto un bene culturale o paesaggistico distintivo di un determinato territorio non è automaticamente notorio

- ✓ *La mera rappresentazione del bene paesaggistico o culturale distintivo del territorio non può essere registrata come marchio; è invece registrabile una particolare elaborazione grafica del bene stesso.*
- ✓ *Il bene culturale o paesaggistico di un determinato territorio è anche descrittivo del territorio stesso (“Firenze è descritta attraverso un suo monumento”); si tratta inoltre di beni appartenenti al patrimonio comune.*

Per quali classi chiedere la registrazione?

- ✓ *La scelta di designare tutte le classi, benché onerosa, è appetibile nell’ottica di possibili futuri contratti di merchandising.*
- ✓ *Non pare prudente confidare nella sola tutela ultramerceologica del segno notorio.*

IN SINTESI

RISPETTO ALLA PREVIGENTE DISCIPLINA È STATO SPECIFICATO CIÒ CHE LE AMMINISTRAZIONI POSSONO DEPOSITARE COME MARCHIO (ELEMENTI GRAFICI DISTINTIVI TRATTI DAL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARCHITETTONICO O AMBIENTALE DEL RELATIVO TERRITORIO) E LA DESTINAZIONE DEL RICAVALO DALLO SFRUTTAEMNTO ECONOMICO DEI MARCHI STESSI (FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI O COPERTURA DI EVENTUALI DISAVANZI PREGRESSI).

INOLTRE È CHIARAMENTE STABILITO CHE LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO POSSA AVVENIRE ANCHE TRAMITE CONTRATTI DI LICENZA E DI *MERCHANDISING*.

CHIUNQUE , E NON SOLO GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, PUÒ REGISTRARE COME MARCHIO OGNI SEGNO GRAFICO TRATTA DAL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARCHITETTONICO O AMBIENTALE DEL TERRITORIO DI UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, FERMO RESTANDO CHE LA REGISTRAZIONE DI ESSI ANDRÀ VALUTATA ALLA LUCE DELLE REGOLE SUI SEGNI PRIVI DI CAPACITÀ DISTINTIVA, SUI MARCHI GEOGRAFICI, SULLA DECETTIVITÀ ECC..

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

STEFANO FANFANI

FANFANI s.r.l.

Viale Fratelli Rosselli, 57 - 50144 Firenze

Tel. 055 470837 - Fax 055 475705

e-mail: info@brevettimarchidesign.it

www.brevettimarchidesign.it