

INNOVAMI - Innovazione per il management d'impresa  
PROTEGGERE L'INNOVAZIONE  
Tutela e Valorizzazione della Proprietà Industriale



- Tutela dei marchi  
e del design industriale

Centro Gianni Isola Piazza Matteotti, 4 - 40026 Imola



Roncuzzi & Associati S.r.l.

via Antica Zecca, 6 • 48100 Ravenna  
Tel. 0544 31076 • Fax 0544 33352  
info@roncuzzi.it

Promossa da



Coordinamento scientifico di



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Con il contributo di



FONDAZIONE  
Cassa di Risparmio di Imola

2004 – 2007

# Tipologie:

- 1) **denominazioni** (nomi patronimici, di ditte, di prodotti/servizi ...);
- 2) **grafie di nomi**;
- 3) **segni grafici**;
- 4) **forme** (contenitori: il prodotto è il contenuto!);
- 5) **singole lettere/brevi sigle**;
- 6) **suoni**;
- 7) **tonalità cromatiche** e/o relative combinazioni;
- 8) **odori**.



# Marchio

È un qualsiasi **segno nuovo**:

- **rappresentabile graficamente**;
- impiegabile per **contraddistinguere beni/servizi in classi determinate**;
- in un'area **geografica determinata**.

# Pertanto, ogni marchio (1/2)

- suscita l'interesse del pubblico;
- rende il prodotto più attraente per la clientela;

# Pertanto, ogni marchio (2/2)

- consente l'acquisizione di una posizione privilegiata;
- è un collettore di valore stimabile oggettivamente.



# Acquisizione dell'esclusiva:

- 1) con l'uso (marchio di fatto) ma solo in alcuni Stati; (es. no in FR)
- 2) con la registrazione, per mezzo di una procedura amministrativa.

# Registrazione

Un marchio registrato ha validità **10 anni**, e può essere **rinnovato indefinitamente** ad ogni scadenza.

# “Registrare” in Italia.

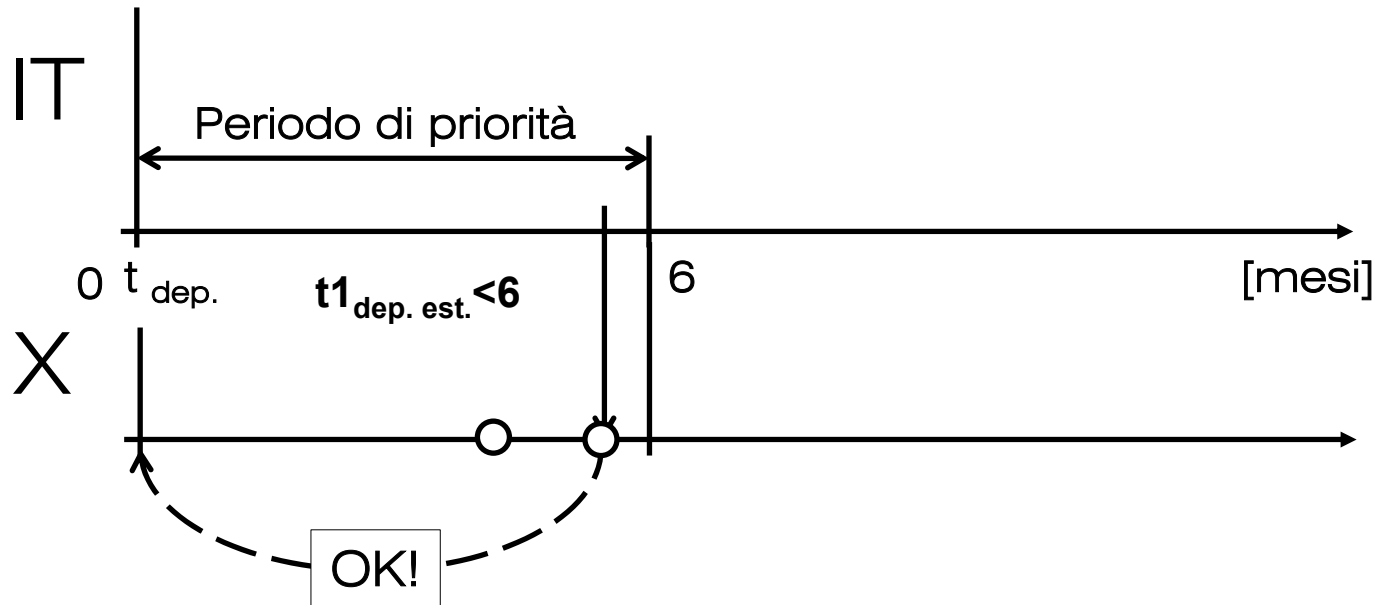
- Presentazione domanda a Ufficio Brevetti CCIAA; e
- Iscrizione nel registro UIBM, presso Ministero Attività Produttive.

# “Registrare” all'estero.

- Una domanda per ogni Stato;
- attraverso procedure unitarie:
  - UAMI - Marchio Comunitario;
  - WIPO - Marchio Internazionale.



# Quando?



# ATTENZIONE!

- Un marchio costituito da un segno **concettualmente legato** al prodotto a cui è associato - **marchio debole** - **è tutelabile** solo nei confronti di segni **sostanzialmente identici** ed **impiegati similmente.**

# Marchi deboli

Attenzione:

la **confondibilità** è

**superabile** apportando

anche **solo lievi modifiche**,

soprattutto se il settore è  
affollato.

# Progettare marchi forti

- Segni distinti concettualmente e foneticamente visivamente dall'oggetto da contraddistinguere o dalla sua funzione.
- Tra le denominazioni, preferire quelle di fantasia, prive di collegamento descrittivo e/o evocativo con il prodotto/servizio.

# MA ...

un marchio debole può acquisire forza (secondary meaning) se:

- usato in modo massiccio e prolungato nel tempo;
- oggetto di campagne pubblicitarie.

# Segni opponibili

- Marchi di fatto:

Uso nazionale e non puramente locale (da dimostrare)

- Ditta, ragione sociale e insegna:

Uso relativo e non semplice registrazione presso CCIAA

- Domain name (concessione d'uso e non di titolo di proprietà):

Se pre-esistente è ostativo alla valida registrazione del marchio, ma se è successivo è un vincolo per il titolare di marchio anteriore e come tale può essere richiesto la sospensione della concessione d'uso.

# Disegno o modello

l'aspetto di un prodotto, o di una propria parte, caratterizzato da:

- linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali del prodotto stesso, ornamento del prodotto,

a condizione che tale aspetto sia nuovo e [...].



# Prodotto:

- qualsiasi oggetto industriale o artigianale, o un componente di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

# Prodotto complesso

- prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendone lo smontaggio ed il successivo montaggio.

# Componenti di un disegno o modello

- Ogni componente da tutelare deve essere visibile durante la normale utilizzazione dello stesso e va illustrato;
- le caratteristiche visibili di ogni componente devono essere nuove e possedere carattere individuale;
- "normale utilizzazione": l'impiego dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

# NOVITÀ

- Si riscontra quando  
nessun modello identico  
è stato divulgato  
anteriormente.

# Vantaggi della registrazione:

- **Origina** il diritto esclusivo;
- **Sposta** l'onere della prova sul presunto contraffattore;
- **Facilita** i trasferimenti di proprietà/diritti di sfruttamento.

# “Registrare” in Italia.

- Presentazione domanda a Ufficio Brevetti CCIAA; e
- Iscrizione nel registro UIBM, presso Ministero Attività Produttive.

# “Registrare” all'estero.

- Una domanda per ogni Stato;
- attraverso procedure unitarie:
  - UAMI – Modello Comunitario;
  - WIPO – Modello Internazionale.



# Periodo di grazia

- Non risulta pre-divulgato il modello richiesto entro 12 mesi dalla prima divulgazione del titolare.

# Durata (1/2)

Un modello registrato ha validità  e può essere  4 volte alla  (durata max 25 anni).

# DURATA (2/2)

- I diritti di sfruttamento dei disegni e modelli industriali secondo la legge sul diritto d'autore\*, durano sino al termine del 70<sup>o</sup> anno solare successivo alla morte dell'ultimo dei coautori.

\* *“[...] opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*

# Differimento (RCD)

- È possibile differire la data della pubblicazione.
- Il differimento viene menzionato nel Bollettino, con info. identificative (titolare, data di deposito, etc.)

# Scadenze modelli



# Dis./mod. comunitario non registrato (1/2)

- È tutelato soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

# Dis./mod. comunitario non registrato (2/2)

L'utilizzazione non è considerata contraffazione se:

- l'opera è una creazione indipendente; e
- l'autore non conosceva il disegno o modello divulgato.

Lo stesso vale per il RCD a pubblicazione differita, fino alla pubblicazione dei rispettivi dati iscritti nel registro e nel fascicolo.

# Disegno o modello

l'aspetto di un prodotto, o di una propria parte, caratterizzato da:

- linee, contorni, [...],

a condizione che tale aspetto sia nuovo e presenti carattere individuale.



# IDENTITÀ

- Dei disegni o modelli sono identici quando le proprie caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

# Azioni legali (cenni)

- Provvedimenti d'urgenza:
  - Descrizione, sequestro industrialistico e, inibitoria;
  - Azioni ordinarie (rito societario davanti ad una corte specializzata in Proprietà Industriale).

Una delle due parti (eventualmente già in lite extra-giudiziale) può fissare un termine al convenuto per la notifica al difensore dell'attore della comparsa di risposta non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione.

# Azioni legali (cenni)

- Provvedimenti d'urgenza:
  - Allentamento del nesso di strumentalità tra provvedimento cautelare e giudizio di merito.
  - Il provvedimento resta efficace fino a quando una delle parti instaura il giudizio di merito, a meno di una revoca/modifica per reclamo o mutamento della situazione.

# Azioni legali (cenni)

- Prima di ricorrere ad un giudice o ad un arbitro la controversia può essere discussa in una camera di conciliazione (ADR).

# ADR

- Camera di conciliazione: la procedura resta segreta nel caso in cui non si riesca a dirimere la controversia; e
- non sono pregiudicate le azioni legali successive.

# Agenzia delle Dogane

- quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al locco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi» (art. 4 reg. 1383/03)

# Agenzia delle Dogane

- Quando accerta che le merci sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci la sospensione ha la durata di 10 giorni, prorogabile per altri 10 in casi giustificati.
- Il termine è di 3 giorni, non prorogabile, per le merci deperibili. (art. 9 reg. 1383/03)

Grazie per l'attenzione.

Davide Roncuzzi



**RONCUZZI&ASSOCIATI**

Proprietà Industriale ed Intellettuale

Industrial and Intellectual Property

Tel. +39.0544.31076 - Fax: +39+0544.33352

Via Antica Zecca, 6 - 48100 Ravenna - Italy

[info@roncuzzi.it](mailto:info@roncuzzi.it)

