



Assistenza Legale | Brevetti | Marchi & Design | Nuove Tecnologie

La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso i marchi

Camera Civile di Firenze

27 Ottobre 2023

Firenze

Villa Medicea Lorentina del Poggio

Il marchio

Codice Proprietà Industriale

Decreto Lgs. 30/2005

Cosa si può registrare come marchio?

Art. 7.

Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare

Marchio è

qualsiasi segno, atto a

distinguere

I prodotti o servizi di

un'impresa.

Tipologie di marchio



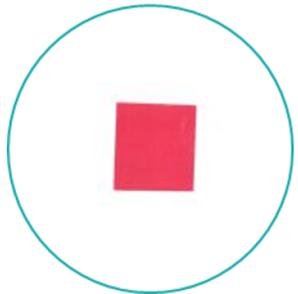
Denominativo o
verbale



Figurativo



Complesso
(Figurativo + Verbale)



Di colore



Sonoro



Di posizione



A motivi ripetuti



Di movimento



Multimediale

Cosa non si può registrare come marchio?

Art. 8.

Ritratti di persone, nomi e segni notori

1. I **ritratti di persone** non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I **nomi di persona** diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo presupposti di cui all'articolo 21, comma 1.

3. **Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto**, o con il **consenso di questi**, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi. ⁽²⁾

Cosa non si può registrare come marchio?

Art. 10.

Stemmi

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i **segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico** inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

1-bis. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. **L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.**

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

Codice Proprietà Industriale

Decreto Lgs. 30/2005

Cosa non si può registrare come marchio?

Art. 14.

Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i **segni contrari alla legge**, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;

c) **i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;**

(....)

contrario

alla legge

o in violazione di diritto

esclusivo di terzi

I prodotti o servizi di

I Beni Culturali

Codice dei Beni Culturali

D.Lgs. n. 42/2004

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. 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.



Riproduzione dei Beni Culturali

Codice dei Beni Culturali

D.Lgs. n. 42/2004

Articolo 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
(...)



Canoni di concessione del diritto di produzione

Codice dei Beni Culturali

D.Lgs. n. 42/2004

Articolo 108

Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite **da privati per uso personale o per motivi di studio**, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, **purché attuate senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. (1)
3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, **svolte senza scopo di lucro**, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: (...)



DIVIETO DI REGISTRARE UN BENE CULTURALE COME MARCHIO?

CONSENSO E COMPENSO

I beni culturali appartengono alle amministrazioni.

Per riprodurle è necessario il consenso dell'amministrazione e pagare il compenso, salvo che non ci sia scopo di lucro (art. 107-108 CBC)

IL MARCHIO HA SCOPO DI LUCRO

Il marchio è registrato al fine di essere usato nell'attività di impresa.

Non si applica l'eccezione dell'assenza di scopo di lucro.

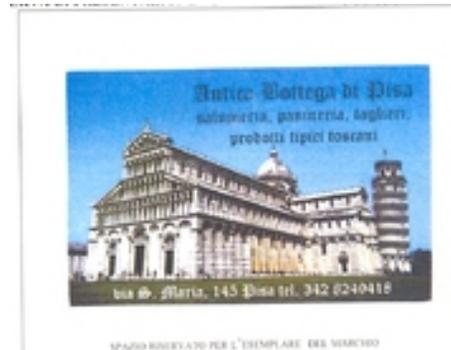
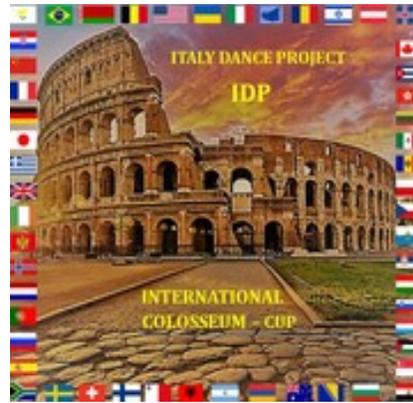
MARCHIO NULLO VIOLAZIONE DI LEGGE

Il Codice dei Beni Culturali è una legge. Registrare un marchio che riproduce un bene culturale, senza il consenso dell'amministrazione, viola il Codice dei Beni Culturali (art. 107-108 CBC)

MARCHIO NULLO VIOLAZIONE NOME/IMMAGINE

Registrare un marchio che riproduce in nome o l'immagine di un bene culturale, senza il consenso dell'amministrazione, viola l'art. 8 CPI e gli artt. 6, 7, 8 c.c.

**Marchi rifiutati
Dall'UIBM**



Codice Proprietà Industriale

Decreto Lgs. 30/2005

Chi può registrare un marchio ?

Art. 19.

Diritto alla registrazione

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.

chi lo utilizza

o si propone di utilizzarlo

per una attività d'impresa

Codice Proprietà Industriale

Decreto Lgs. 30/2005

Chi può registrare un marchio?

Art. 19. Diritto alla registrazione

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) Il comma che recitava: “3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.” è stato così sostituito dall’art. 12, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

I beni culturali

sono registrabili come marchio

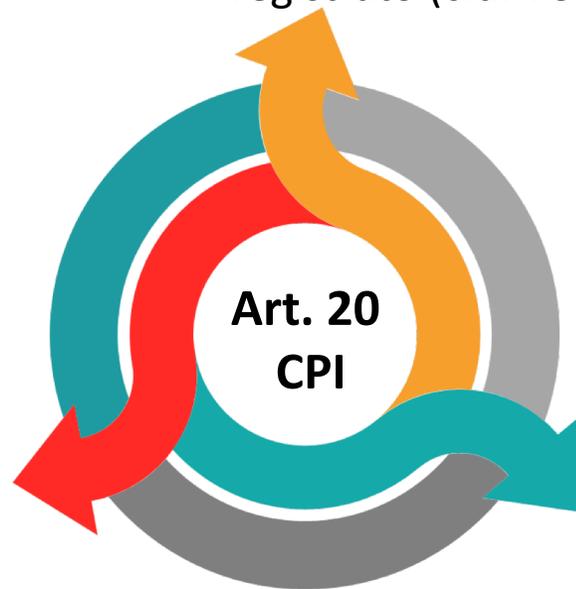
dalle amministrazioni

Conviene registrare un marchio?

Diritti conferiti dal marchio

Comma 1, lett. a): il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di **usare nell'attività economica** un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (c.d. TUTELA CONTRO LA DOPPIA IDENTITÀ)

Comma 1, lett. c): il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di **usare nell'attività economica** un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. (c.d. TUTELA DEL MARCHIO RINOMATO)



Comma 1, lett. b): il titolare ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di **usare nell'attività economica** un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (c.d. TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONFUSIONE)



M museo
archeologico
nazionale
di napoli

Museo
Archeologico
Nazionale di
Napoli

M for
planet
museo
archeologico
nazionale
di napoli

M
mann FOR kids

bando merchandising

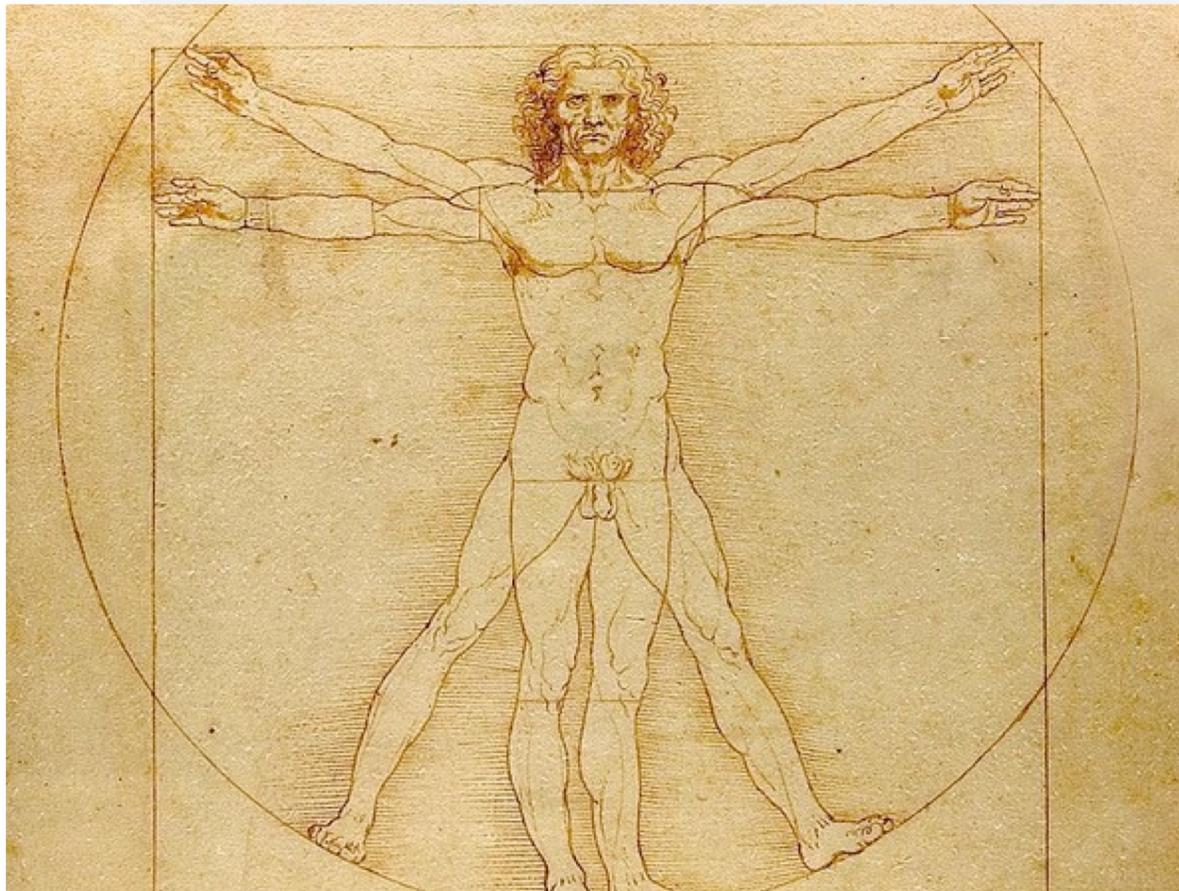
* Il bando è aperto fino al 28.12.2023

Art. 6 - Corrispettivo

1. A fronte della licenza d'uso, il licenziatario si impegna:

- a) al pagamento mensile al Museo, in conto royalty di un corrispettivo pari ad €1000,00;
- b) una percentuale (royalty) in aumento sulla percentuale minima stabilita del 5% sul fatturato lordo delle vendite;
- c) ad applicare uno sconto del 50% sul prezzo dei prodotti acquistati dalle strutture del Museo. La quota non è soggetta a royalty;
- d) offrire, previo accordo con il concessionario del bookshop del Mann, i prodotti per la commercializzazione all'interno dello stesso.

«Uomo Vitruviano» di Leonardo da Vinci
Gallerie dell'Accademia di Venezia

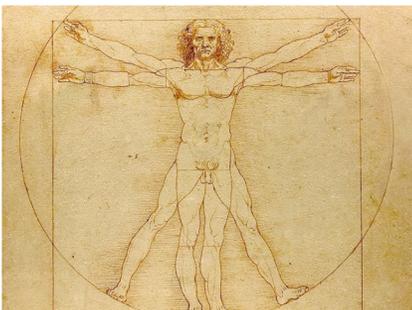


Tribunale di Venezia
(ord. 17.11.2022)

MIBAC e Gallerie dell'Accademia
di Venezia
contro
Ravensburger



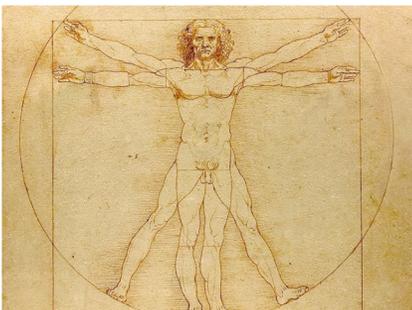
Tribunale di Venezia
(ord. 17.11.2022)



Si contesta l'uso e la riproduzione a scopo di lucro dell'**immagine** e del **nome** dell'opera "Uomo Vitruviano" di Leonardo da Vinci in assenza del consenso/autorizzazione dell'Amministrazione,

Si afferma che l'Amministrazione, quale custode del bene culturale è (unico) soggetto deputato alla valutazione della compatibilità dell'uso richiesto dell'immagine e nome del bene con il suo profilo culturale, identitario e valoriale universale (di cui è dunque garante) oltre che **titolare, in via esclusiva**, del diritto di utilizzazione economica dell'opera

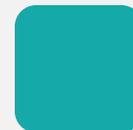
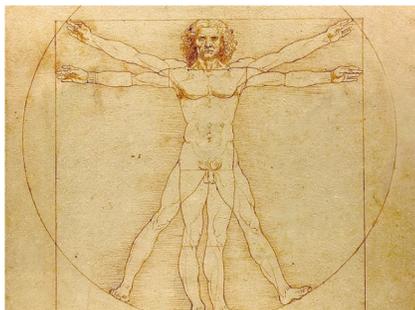
Tribunale di Venezia
(ord. 17.11.2022)



«tale condotta appare costituire illecito determinante un danno risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., laddove il danno è costituito, in primo luogo, dallo **svilimento dell'immagine e della denominazione del bene culturale** (perché riprodotti e usati senza autorizzazione e controllo rispetto alla destinazione) e, in secondo luogo, dalla **perdita economica** patita dall'Istituto museale (per il mancato pagamento del canone di concessione e dei corrispettivi di riproduzione)»

«il Collegio ritiene che sia senz'altro fondata la domanda di inibitoria ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 C.C.»

Tribunale di Venezia (ord. 17.11.2022)

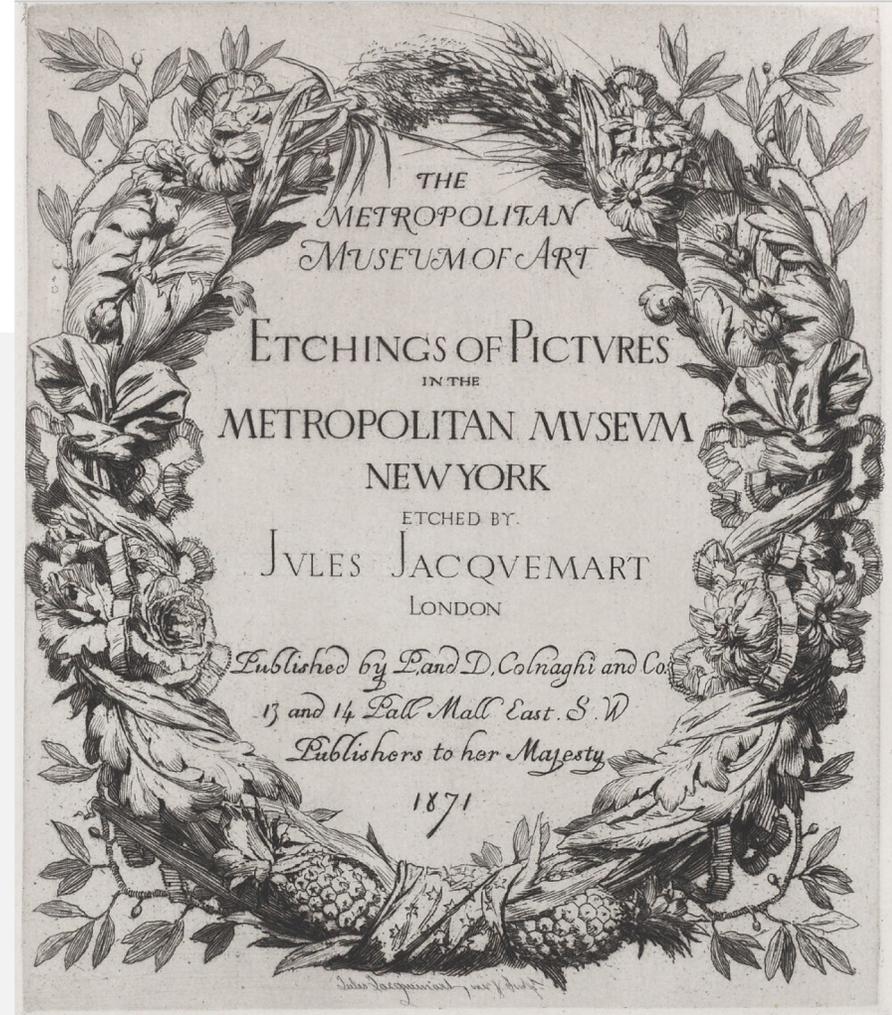


Il Tribunale **inibisce**

«l'**utilizzo a fini commerciali** dell'immagine dell'opera "Uomo Vitruviano" di Leonardo da Vinci e della sua denominazione, in qualsiasi forma e in qualunque prodotto e/o strumento, anche informatico sui propri siti Internet e su tutti gli altri siti e social network di loro competenza»

Metropolitan Museum of Art, New York, 1871

Il MET
mette in vendita una
raccolta di tavole realizzate
dall'incisore francese Jules
Jacquemart che
riproducono opere
contenute nel Museo di
proprietà del MET





Grazie per l'attenzione