

Legance

Il marchio – funzione e tutela

Relatori

Avv. Carlo Polizzi

Avv. Andrea Bardi

26 maggio 2025

Indice

1. Aspetti introduttivi
2. Requisiti di validità del marchio
3. Il procedimento di registrazione e gli effetti della registrazione
4. Violazione e tutela del marchio registrato
5. Nullità e decadenza del marchio registrato
6. Il marchio dell'Unione Europea e il marchio Internazionale

1. Aspetti introduttivi

Il marchio come innovazione recente?



Il marchio è un **segno distintivo** che **permette di distinguere i prodotti e i servizi** di un'impresa da quelli di altre imprese concorrenti e **garantisce** al consumatore o all'utilizzatore finale **la provenienza del prodotto o del servizio** da un determinato imprenditore.

Fonti normative

A livello nazionale:

- [artt. 2569-2574 c.c.](#);
- Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30).

A livello europeo:

- [Reg. CE 20/12/1993, n. 40/94](#), che ha istituito il «Marchio comunitario»;
- Il Regolamento sul marchio comunitario è stato poi sostituito dal [Reg. UE 207/2009](#), che è stato poi sostituito dal [Reg. UE 14/06/2017, n. 2017/1001 \(«RMUE»\)](#), che hanno introdotto la figura del «Marchio dell'Unione Europea, assieme al [Regolamento delegato sul marchio UE 05/03/2018, n. 2018/625](#) e al [Regolamento di esecuzione 05/03/2018, n. 2018/626](#);
- [Dir. CE n. 2004/48](#) del 29/04/2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- Al fine di armonizzare il diritto dei marchi in ciascuno dei Paesi Membri è stata adottata la [Dir. CE n. 2008/95](#) del 22/10/2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (poi abrogata e sostituita dalla [Dir. UE 2015/2436](#) del 16/12/2015; Il legislatore italiano ha attuato la direttiva con il [D.Lgs. 20/02/2019, n. 15](#), che ha emendato il c.p.i.).

Fonti normative

A livello internazionale:

- Convenzione di Unione di Parigi, sottoscritta nel 1883, ha delineato le coordinate fondamentali della protezione internazionale dei marchi;
- Accordo di Nizza del 15/06/1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, ratificato con L. 24/12/1959, n. 1178;
- Accordo di Lisbona del 31/10/1958, ratificato dall'Italia con la L. 04/7/1967, n. 676, a cui dal 20/05/2015 si affianca l'Atto di Ginevra per la registrazione internazionale delle indicazioni geografiche, a cui l'Unione europea ha aderito con decisione del 07/10/2019, n. 2019/1754, in vigore dal 26/02/2020;
- Accordo di Madrid, sottoscritto nel 1981, ha introdotto un sistema di deposito centralizzato -> «fascio di marchi». Al fine di permettere un deposito centralizzato anche per quei Paesi che non avevano sottoscritto l'Accordo di Madrid, il 27/06/1989, è stato sottoscritto un Protocollo aggiuntivo, ratificato dall'Italia con la L. 12/03/1996, n. 169. A partire da tale data il titolare di un marchio italiano può estendere la tutela del proprio marchio registrato in Italia a livello internazionale (ai sensi dell'Accordo di Madrid) anche agli Stati aderenti al Protocollo;
- Accordo TRIPs, sottoscritto a Marrakech il 15/04/1994.

Principio di relatività della tutela

Il principio consiste:

- > da un lato nel fatto che il **marchio** deve essere **registrato in relazione a determinati prodotti o servizi**, che il titolare deve **specificare con sufficiente precisione** nella domanda di registrazione, e
- > dall'altro lato nel fatto che la **tutela** di esso è **limitata alle ipotesi di adozione di un marchio eguale o simile** da parte di terzi **per quegli stessi prodotti o servizi, o per prodotti o servizi affini**.

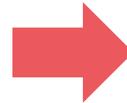
Segni suscettibili di registrazione

Art. 7 c.p.i. - Art. 4 RMUE

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa **tutti i segni**, in particolare:

- parole
- nomi di persone
- disegni
- lettere
- cifre
- suoni
- forma del prodotto o della confezione di esso
- combinazioni
- tonalità cromatiche

a condizione che



Siano atti a:

- distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- 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.

Tipologie di marchi

> DENOMINATIVI

VALENTINO

> FIGURATIVI



> DI FORMA/TRIDIMENSIONALI



Tipologie di marchi

> MARCHIO GENERALE

Assolve alla funzione di indicazione dell'origine imprenditoriale di un prodotto/servizio.

FERRERO



FIAT



> MARCHIO SPECIALE

Garantisce la costanza qualitativa o merceologica di determinati prodotti/servizi (e assolvono anche alla funzione di indicazione di origine)

**MON
CHÉRI**



Baiocchi

Panda

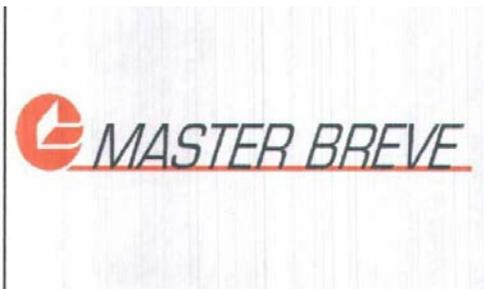
Fiat 600

Tipologie di marchi

> MARCHIO D'INSIEME

Combinazione di più elementi, ciascuno individualmente non ha capacità distintiva che risulta conferita, tuttavia, dal loro «insieme».

Esempio: il marchio costituito dalla dicitura «Master Breve» ed ulteriori elementi grafici è stato ritenuto tutelabile nella sua articolazione d'insieme. *Corte App. Torino, 01 settembre 2017.*



> MARCHIO COMPLESSO

Combinazione di più di elementi denominativi e figurativi.

La cui capacità distintiva può riguardare ciascun elemento del marchio, oppure da un solo elemento (c.d. «cuore del marchio»).

Esempio: l'aquila stilizzata è stata ritenuta «cuore del marchio». (Trib. Milano, 03 luglio 2017)



Tipologie di marchi

ALCUNI ESEMPI DI MARCHI RICONDUCCIBILI ALLA STESSA IMPRESA

DURACELL®

Marchio
Denominativo



Marchio
Figurativo



Marchio
Di Colore



Marchio
3D

Segni suscettibili di registrazione

FORMA DEL PRODOTTO

Art. 9 c.p.i.

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

- a) dalla **forma**, o altra caratteristica, **imposta dalla natura stessa del prodotto;**
- b) dalla **forma**, o altra caratteristica, **del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;**
- c) dalla **forma**, o altra caratteristica, che **dà un valore sostanziale al prodotto.**

Segni suscettibili di registrazione

FORMA IMPOSTA DALLA NATURA STESSA DEL PRODOTTO

- **Forme del prodotto standard o regolamentate**
- Ratio: evitare la costituzione di monopoli su forme essenziali per la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto.



Segni suscettibili di registrazione

In ossequio a tale principio, si è ritenuta non registrabile la forma delle materie prime, come ad esempio una pezza di cuoio e una texture di linee disposte a spiga per accessori e articoli di pelletteria (c.d. a granopaglia) poiché tali forme sono alla base della produzione di un'ampia gamma di oggetti e ciò consentirebbe un monopolio estremamente invasivo, con incidenza negativa sulla concorrenza e sullo sviluppo economico.

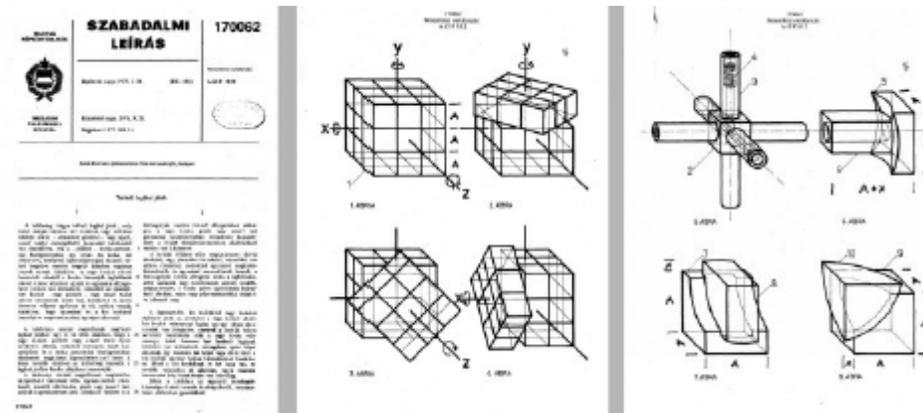
Sent. Cass. n. 7254 del 18.03.2008.



Segni suscettibili di registrazione

RISULTATO TECNICO

Il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato l'annullamento del marchio UE costituito dalla forma del "Cubo di Rubik" spiegando che poiché le caratteristiche essenziali di tale forma sono necessarie a ottenere il risultato tecnico consistente nella capacità di rotazione del prodotto, la forma in questione non avrebbe potuto essere registrata quale marchio UE.
Sentenza del 24 ottobre 2019, causa T-601/17.



Segni suscettibili di registrazione

VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO

Il Tribunale di Torino, in data 14 maggio 2010 ha ritenuto che il consumatore che acquista una borsa non è attratto solo ed unicamente dalla forma della stessa bensì analizza una serie di altri elementi quali il colore, le dimensioni, le rifiniture e via dicendo. Nel caso de quo **la forma della borsa kelly non è quindi stata riconosciuta come determinante per l'acquisto della stessa** in quanto non è l'unico aspetto che determina nel consumatore la decisione di acquistare il prodotto, pertanto non sussistono impedimenti alla registrazione di detto marchio di forma.



Segni suscettibili di registrazione

> DI COLORE

L'«**Arancione** Veuve Clicquot».

Registrazione marchio UE No.
000747949 nella classe 33.



Segni suscettibili di registrazione

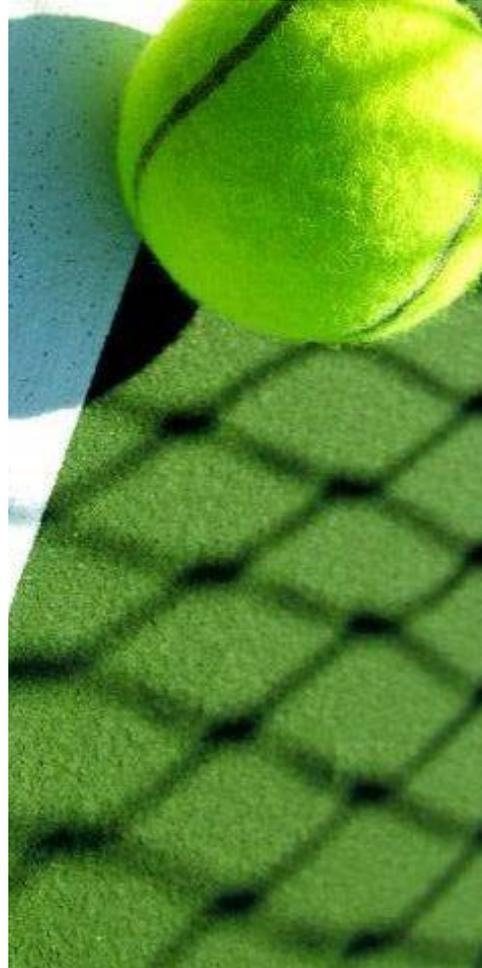
> OLFATTIVO

Marchio olfattivo: **odore dell'erba tagliata di fresco**

Commissione dei Ricorsi UAMI
11 febbraio 1999,
Vennootschap onder Firma
Senta Aromatic Marketing c.
UAMI

Si è trattato dell'**unico caso di registrazione ammessa in sede UAMI (ora EUIPO) per un marchio olfattivo.**

Registrazione No. 000428870,
nella classe 28 «palline da
tennis»
(scaduta l'11 dicembre 2006
per mancato rinnovo).



The appellant wants his goods namely 'tennis balls' to be indicated as to source through the medium of a particular smell.

The question then arises whether or not the description gives clear enough information to those reading them to walk away with an immediate and unambiguous idea of what the mark is when used in connection with tennis balls.

The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences.

The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR.

Segni suscettibili di registrazione

Si può registrare un profumo o un gusto come marchio?

- una decisione statunitense del 2014 (New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al. – 3:13-CV-335 – U.S.D.C. S.D. Texas) ha **escluso la tutelabilità come marchio gustativo del sapore della pizza commercializzata dalla catena New York Pizzeria.**

La Corte Distrettuale del Texas ha infatti escluso la contraffazione dell'invocato marchio «gustativo», negando al sapore della pizza di New York Pizzeria la tutela del marchio, sottolineando che particolari **sapori possono sì essere tutelati come marchio a condizione però che** (i) abbiano **acquisito distintività** e che (ii) **non siano elementi funzionali al prodotto** che contraddistinguono. New York Pizzeria non ha tuttavia fornito prova di ciò. In particolare, secondo la Corte, New York Pizzeria non ha dimostrato né che il sapore delle proprie pizze fosse tanto unico da costituire un indicatore d'origine del prodotto, né che questo potesse essere considerato non funzionale al prodotto.



Segni suscettibili di registrazione

- nel caso *Eli Lilly v. UAMI* – R120/2001 è stata **rigettata la registrazione di un marchio di un “aroma artificiale di fragola”** per preparazioni farmaceutiche nella classe 5, utilizzato da un’azienda farmaceutica per mascherare il gusto dei propri medicinali.



“Any manufacturer of products such as pharmaceutical preparations is entitled to add the flavor of artificial strawberries to those products for the purpose of disguising any unpleasant taste that they might otherwise have or simply for the purpose of making them pleasant to taste.”

*“Even if the anti-competitive effects of registration of the TASTE OF ARTIFICIAL STRAWBERRIES as a trade mark are disregarded, **it is in any event clear that such a taste cannot distinguish the pharmaceutical preparations of one undertaking from those of another.**”*

*A feature that any manufacturer of such goods is entitled to use cannot distinguish the goods of one manufacturer from those of competing undertakings. **Moreover, the taste is unlikely to be perceived by consumers as a trade mark; they are far more likely to assume that it is intended to disguise the unpleasant taste of the product.**”*

Segni suscettibili di registrazione

> SONORI

IL «NOKIA TUNE»

Registrazione di marchio UE No.
001040955, nelle classi 9, 35 e 38



2. Requisiti di validità del marchio

Requisiti di validità

Per poter essere tutelato giuridicamente, il segno che si intende registrare deve **possedere determinati requisiti**:

1. **Capacità distintiva** (art. 13 c.p.i.)
2. **Novità** (art. 12 c.p.i.)
3. **Liceità** (art. 14 c.p.i.)

La capacità distintiva

Art. 13 c.p.i.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli che consistono «**esclusivamente**» in :

- a) **segni divenuti di uso comune** nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio («**Super**», «**Maxi**», «**Extra**», «**Premium**»);
- b) **denominazioni generiche** di prodotti o servizi («**guanto**» per contraddistinguere guanti);
- c) **indicazioni descrittive** dei prodotti/servizi, 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 della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Segni che non consistono «**esclusivamente**» in segni di uso comune, denominazioni generiche o indicazioni descrittive potranno essere registrati.

Ad esempio: i marchi che contengano una parte descrittiva e una parte di fantasia (c.d. «**marchi espressivi**»):

- «**Dermax**», per contraddistinguere crema per la pelle;
- «**Bergasol**», per prodotti a base di bergamotto



La tutela dei marchi espressivi è limitata alla ripresa dell'elemento di fantasia:

«**Dermaflu**» non costituirà contraffazione di «**Dermax**»

La capacità distintiva

L'UIBM ha rigettato la domanda di marchio nazionale "**POLLO FRESCO**" (figurativo) per prodotti della classe 29 ("carne, pollame, selvaggina ...") ritenendo il segno privo di qualsivoglia capacità distintiva (UIBM, 5.7.2018).



La capacità distintiva



La capacità distintiva

L'Euipo ha rigettato la domanda di marchio dell'unione europea «**TIME TO WALK**» per prodotti della classe 9 («*distance measuring apparatus; distance recording apparatus; pedometers; computer peripheral devices...*»). «*The relevant English-speaking consumers would perceive the sign as providing information that the computer software and devices applied for in class 09 serve for measuring and informing consumers of how long it will take them to walk from one point to another. Therefore, the sign describes the intended purpose of the goods*» (EUIPO, 17.2.2021).

TIME TO WALK

La capacità distintiva

LA FORZA DISTINTIVA

Capacità distintiva: rende un marchio valido
Forza distintiva: rende un marchio forte o debole



Marchio forte

- Segni di fantasia
- Componente non descrittiva dei marchi
- È necessaria una netta variazione per escludere il rischio di confusione



Marchio debole

- Segni descrittivi
- Componente descrittiva dei marchi espressivi
- È sufficiente una leggera variazione per escludere il rischio di confusione



La capacità distintiva

IL CASO DEL MARCHIO GEOGRAFICO

Art. 13 c.p.i.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

[...]

b) quelli costituiti esclusivamente dalle **denominazioni generiche** di prodotti o servizi 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 della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

La capacità distintiva

IL CASO DEL MARCHIO GEOGRAFICO

- Un **toponimo** utilizzato per contraddistinguere un prodotto «*tipico*» di quella località – perché *influenzato da fattori ambientali o umani* – assume valenza descrittiva della provenienza, e **non può essere oggetto di registrazione** come marchio (es «Parma» per il Prosciutto Crudo).
- Un **toponimo** utilizzato per contraddistinguere un prodotto o un servizio che non è «tipico» di quella zona – assume valenza distintiva e può essere registrato come marchio (es. «**Cortina**» per sigarette).



La capacità distintiva

«[...] il marchio geografico sarà **“forte” se non presenta alcuna aderenza concettuale con i prodotti o servizi contraddistinti** [...] Sarà invece **nessuno**, ai sensi dell’art. 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), **il marchio geografico costituito esclusivamente da indicazioni descrittive della provenienza geografica del prodotto o del servizio contraddistinti**. [...] Sarà infine **debole il marchio geografico che, pur non essendo costituito esclusivamente da indicazioni descrittive, abbia comunque aderenza concettuale con i prodotti o servizi contraddistinti** [...].

«non vi è dubbio che il termine Frasassi (oggetto di entrambi i marchi di cui la società Togni S.p.A. risulta essere titolare) sia utilizzato [...] per identificare la provenienza dell’acqua minerale dalla predetta imbottigliata e commercializzata. [...] appare indubbio che nella percezione dei consumatori, il toponimo Frasassi presente in entrambi i marchi della Togni S.p.A. influenza le caratteristiche del prodotto (acqua minerale) contrassegnato. Di conseguenza deve escludersi qualsivoglia attività creativa o innovativa da parte della società Togni nell’adozione del lemma de quo quale marchio» (Trib. di Ancona - N. R.G. 5642/2018)



Secondary Meaning

Un marchio originariamente privo di capacità distintiva può acquisire forza distintiva in virtù del suo uso e del suo accreditamento sul mercato attraverso importanti campagne pubblicitarie.

Ex **art. 13 co. 3 CPI** infatti:

"Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo".

Secondary Meaning

Il caso Divani&Divani

Un marchio originariamente debole «può anche divenire forte, o addirittura acquisire una capacità distintiva in origine mancante, perché generico o descrittivo, per effetto dell'elevata diffusione commerciale e pubblicitaria sul mercato, c.d. secondary meaning»

(la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva accertato il rafforzamento della capacità distintiva del marchio Divani&Divani, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario). Cfr. **Cass. civ. Sez I, 02/02/2015 n. 1861.**

DIVANI & DIVANI
by NATUZZI

Secondary Meaning

Il caso del marchio “Rimini Fiera”

La Corte di Cassazione ha rilevato «la sussistenza del secondary meaning per cui il marchio, di per sè descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo a livello nazionale ma anche internazionale ha acquisito per effetto della predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare non solo un marchio forte ma addirittura un marchio notorio tale da ottenere un tutela ultramerceologica» (Cfr. **Cass. civ. Sez. I, 16/11/2015 n. 23393**).



Novità

Art. 12 C.p.i.

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

- A) siano **identici** o **simili** ad un segno già **noto** come **marchio o segno distintivo** di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per **prodotti o servizi identici o affini**,
- B) siano **identici** o **simili** a un segno già **noto** come **ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio** usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri,

se a causa **dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi** possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.



conflicto tra un marchio (posteriore) e un segno anteriore **utilizzato da terzi in via di fatto** (i.e.: non registrato) e dotato di «**notorietà qualificata**» **non puramente locale**



Non toglie novità:

- Il preuso di terzi che **non** determini **notorietà** del segno preusato,
- Il preuso di terzi che determini **notorietà (qualificata) puramente locale** (es. attività concentrata in un unico negozio).

Il preutente potrà continuare nell'uso del marchio, nei limiti del preuso.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

Novità

Quale è l'elemento costitutivo dei diritti sul marchio di fatto: la «**notorietà qualificata**»

Perché i segni distintivi abbiano un potere invalidante di marchi registrati (e un corrispondente ambito di esclusiva) è necessario che tali segni siano **noti al mercato come segni distintivi, in un ambito non puramente locale**; ad assumere rilievo per il potere invalidante rispetto ad una successiva registrazione non è il preuso in sé, bensì la notorietà del segno e l'estensione di essa che siano conseguenza di un uso anteriore.

Il marchio di fatto

IL MARCHIO DI COLORE DI FATTO

IL «ROSSO FERRARI»

«qui non viene in considerazione il problema della riserva d'uso del colore rosso, per il settore, genericamente inteso, delle vetture a favore di un produttore. [...] Ciò che rileva è l'impiego, in concreto, di tale colore, usato da decenni dalla Scuderia Ferrari, in un determinato settore sportivo che ha assunto un valore qualificante assoluto [...]. Appare addirittura improponibile ipotizzare che, anche per il consumatore più sprovvisto, il colore rosso di cui si discute, nell'ambito della Formula 1 e delle gare sportive automobilistiche, non costituisca elemento caratterizzante la Scuderia Ferrari». Trib. Milano, 11 settembre 2008.



Novità

Art. 12 C.p.i.

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

C) siano *identici* ad un **marchio già da altri registrato** nello Stato per ***prodotti o servizi identici***



In caso di «**doppia identità**» (marchio – prodotto/servizio)
non è richiesto – quale elemento costitutivo – il rischio di confusione

Novità

Art. 12 C.p.i.

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

D) siano *identici* o *simili* ad un **marchio già da altri registrato** nello Stato

se a causa *dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o i servizi* possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni



In mancanza della «doppia identità» è necessario il rischio di confusione

Novità

Art. 12 C.p.i.

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

- E) siano **identici** o **simili** ad un **marchio già da altri registrato** nello Stato per **prodotti o servizi identici, affini o non affini**, se:
- il marchio anteriore goda nell'unione Europea, o nello Stato, di **rinomanza**, e
 - l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o **recherebbe pregiudizio** agli stessi;



La legge non specifica il concetto di «**rinomanza**»

Sono ritenuti tali quelli il cui l'utilizzo può arrecare un indebito vantaggio a chi lo usi, o un pregiudizio al suo titolare



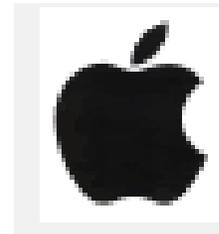
La tutela dei marchi rinomati:

- prescinde dal rischio di confusione (ma richiede indebito vantaggio o il pregiudizio)
- Si estende ai prodotti non affini (c.d. tutela «**extra-merceologica**»). Questa tutela si applica però solo ai marchi rinomati che siano «registrati» (se il marchio rinomato non è registrato, si applicherà l'art. 2598, n. 1), c.c., che subordina la tutela al rischio di confusione)

Novità

Per essere nuovo un marchio deve **creare un'impressione differente dai segni distintivi precedentemente utilizzati/registrati da terzi come marchio, ditta, insegna e/o nome a dominio per prodotti o servizi uguali o affini a quelli per i quali se ne richiede la registrazione.**

- L'UIBM ha rigettato la domanda di marchio "FOLISID" ritenendo detto termine simile e confondibile al marchio anteriore "FOLI-SEL", entrambi per prodotti della classe 5 (UIBM, opposizione 1455/2017).
- L'UIBM ha rigettato la domanda di marchio figurativo "RADIO CENTER FM» 96.450» ritenendo detto termine simile e confondibile al noto marchio anteriore entrambi per servizi delle classi 38 e 41 (UIBM, opposizione 1463/20017).



Liceità

Il marchio non può essere costituito da parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

- L'EUIPO ha rigettato la domanda di marchio «JUST FUCKING» (per classi 9, 18 e 25) chiarendo che «this trademark is contrary to public policy or to accepted principles of morality» (EUIPO, 1.7.2009)
- L'EUIPO ha rigettato la domanda di marchio «COJONES» (per classi 18 e 25) (EUIPO, 24.4.2006)
- L'UIBM ha rigettato la domanda di marchio «COCAINE» (per classe 32) (UIBM 9.10.2008)

Liceità

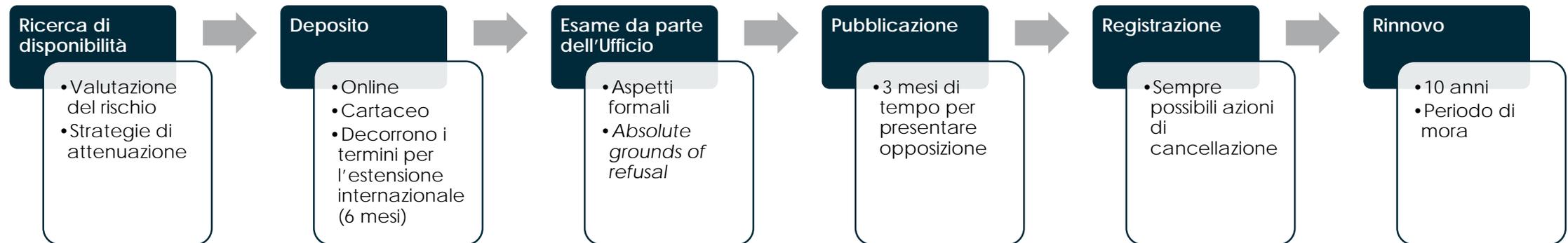
Il marchio **non deve contenere** termini o indicazioni atti a **trarre in inganno** il consumatore sull'origine e sulla qualità dei prodotti e/o servizi contraddistinti

- Il caso del marchio " Parmacotto"

La Corte di Appello di Bologna, decidendo sulla validità del marchio «Parmacotto», ha ritenuto che «il riferimento nel marchio "Parmacotto" al nome della città ha un sicuro aggancio di verità nella circostanza che la sede della società titolare del marchio ed il luogo di confezione dei prodotti cotti è nella provincia di Parma» (Corte d'Appello Bologna, 26/10/2000).

3. Il procedimento di registrazione e gli effetti della registrazione

Procedimento di registrazione



Procedimento di registrazione



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

Informazioni identificative della domanda di Rinnovo Marchio presentata il 20/03/2025

Dati aggiornati al 22/05/2025

Ferrari

Numero domanda: 362025000046212

Data presentazione: 20/03/2025

Data deposito: 20/03/2025

Deposito fast track: NO

Tipologia domanda: Rinnovo Marchio

Tipo deposito: DEPOSITO ON LINE

Tipo domanda: Ordinaria

Tipo registrazione: Rinnovo

Stato domanda: In esame

Data registrazione:

Numero domanda precedente formato:

Numero registrazione:

Tipologia marchio: Individuale

Natura marchio: Figurativo (JPEG)

Denominazione:

Descrizione: FERRARI - IL MARCHIO CONSISTE IN UN'IMPRONTA RAFFIGURANTE LA DICITURA FERRARI, FACENTE PARTE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA RICHIEDENTE, IN CARATTERI MINUSCOLI DA STAMPA DI FANTASIA CON LA SOLA INIZIALE MAIUSCOLA LA CUI LINEA SUPERIORE SI PROLUNGA AL DI SOPRA DELLE ALTRE LETTERE FINO ALLA PENULTIMA, A SPESSO TRATTO PIENO SU FONDO VUOTO.

Numero classi rinnovate: 2

Numero marchio comunitario/internazionale:

Data marchio comunitario/internazionale:

Colori rivendicati:

Collegamenti

Numero domanda	Data deposito	N. domanda precedente formato	Numero registrazione	Data registrazione
TO2005C001193	18/04/2005	TO2005C001193	966389	20/05/2005
302005901304113	18/04/2005	TO2005C001193	0000966389	20/05/2005
302015902340555	25/03/2015	MO2015C000252	0001645418	25/08/2015

Richiedenti

Denominazione/cognome e nome	Tipo società	Partita I.V.A./C.F.	Diritti %	CAP	Città	Provincia	Nazione
FERRARI S.P.A.	società per azioni	00159560366	100	41122	Modena	Modena	Italia

Mandatari

Cognome e nome (codice)
[REDACTED]

Domicilio elettivo

Nominativo	Via	Numero civico	Città	CAP	Provincia	Nazione	E-mail	PEC
Dr. Modiano & Associati S.p.A.			Milano	20123	Milano			

Studio

Nominativo: [REDACTED] S.p.A.

Via: via Meravigli 16

Numero civico:

Città: Milano

CAP: 20123

Provincia: Milano

Pagamenti

Data	Importo	Tipo	Identificativo	Causale
20/03/2025	101,00	Modello F24	Pagamento su Marchi	

Durata ed effetti della registrazione

- I diritti esclusivi collegati al marchio sono conferiti con la **registrazione**;
- gli **effetti** della prima registrazione decorrono **dalla data di deposito** della domanda (art. 15 c.p.i.)
- Il marchio ha **validità 10 anni dal deposito** della domanda e può essere **rinnovato per periodi di 10 anni**.
- La registrazione esplica effetto limitatamente **ai prodotti/servizi indicati nella registrazione e ai prodotti/servizi affini** (principio di «relatività» della tutela)

4. Violazione e tutela del marchio registrato

Diritti conferiti dalla registrazione

Art. 20 c.p.i.

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella **facoltà di fare uso esclusivo del marchio**. Il titolare ha il **diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:**

- a) un **segno identico** al marchio **per prodotti o servizi identici** a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) 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) 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, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, **senza giusto motivo** consente di **trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio** o **reca pregiudizio** agli stessi.

Diritti conferiti dalla registrazione: art. 20, lett. a

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un **segno identico** al marchio **per prodotti o servizi identici** a quelli per cui esso è stato registrato;



Diritti conferiti dalla registrazione: art. 20, lett. b

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

b) 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;

GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ:

- 1) Rischio di confusione sull'origine commerciale del prodotto o servizio
- 2) Similarità tra i segni in conflitto
- 3) Similarità tra i prodotti/servizi
- 4) Consumatore medio.

roberto cavalli

Roberto c

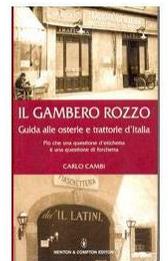
Diritti conferiti dalla registrazione: art. 20, lett. c

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

c) **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, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, **senza giusto motivo** consente di **trarre indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o **reca pregiudizio** agli stessi.

I CRITERI:

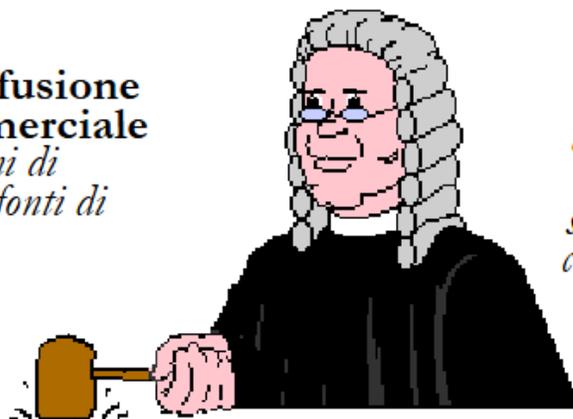
- 1) Prova della rinomanza del marchio contraffatto
- 2) Prova del link tra il marchio rinomato e il segno del terzo
- 3) Prova dell'assenza di giusto motivo e dell'indebito vantaggio o pregiudizio



Il giudizio di contraffazione

2. Similarità tra i segni in conflitto,
considerando il carattere distintivo dei
segni in conflitto (*visivo, fonetico,*
concettuale)

**1. Rischio di confusione
sull'origine commerciale**
(*anche in termini di
associazione tra le fonti di
origine*)



**3. Similarità tra
prodotti/servizi,**
considerando i fattori rilevanti
(*es. natura, metodo d'uso,*
*se si tratta di prodotti concorrenti o
complementari, canali di vendita*)

4. Consumatore medio:
livello di attenzione varia a seconda della
categoria di prodotto/servizio

Il giudizio di contraffazione

LEGITTIMAZIONE ATTIVA:

- Spetta al **titolare del diritto**;
- Spetta anche al **licenziatario con esclusiva** se così prevede il contratto di licenza, vi è il consenso del titolare o se il titolare, sollecitato dal licenziatario ad agire, rimane inattivo.
- Spetta al **licenziatario senza esclusiva**, solo con il consenso del titolare, o se lo prevede il contratto.

LEGITTIMAZIONE PASSIVA:

- **chi abbia realizzato i prodotti o apposto i segni** in violazione del diritto altrui;
- Spetta anche a **chiunque intervenga nella distribuzione** dei prodotti stessi.

Limitazioni dell'esclusiva

Art. 21 c.p.i.

I diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:**

- a) del **loro nome e indirizzo**;
- b) di **indicazioni descrittive** relative alla specie, alla qualità, alla quantità, 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;
- c) 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.

a condizione che

l'uso del terzo sia **conforme ai principi della correttezza professionale:**

Limitazioni dell'esclusiva

L'uso del marchio altrui **non è conforme** agli obblighi di lealtà in campo industriale e commerciale quando:

- **genera confusione circa la provenienza** del bene;
- avviene in modo tale da **far pensare che esista un legame commerciale tra terzi e titolare del marchio**;
- **pregiudica il valore del marchio** traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
- **arrecava discredito** al marchio;
- il terzo presenta il suo prodotto come **un'imitazione o una contraffazione** del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.

Sent. CGUE 17 MARZO 2005 C 228-03, The Gillette Company, Gillette Group Finland Oy vs LA- Laboratories Ltd Oy

Casi pratici

Uso del marchio per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio

Ai ricambisti indipendenti è consentito l'uso del marchio originale, se oggettivamente necessario per descrivere la destinazione di ricambio della parte e solo nei limiti in cui il concreto esercizio di tale diritto non ingeneri dubbi nel consumatore sul fatto che il prodotto del ricambista terzo sia un prodotto non originale, la cui fabbricazione non è riferibile al titolare del marchio. (Cass. 10 gennaio 2000, n. 144, in Dir. Ind. 2000, 327).

CASO RENAULT

Posto che il titolare non può vietare ai terzi l'uso del proprio marchio se utilizzato in funzione descrittiva e/o estetica e non distintiva, sono lecite la realizzazione e la commercializzazione, da parte di un terzo, di pezzi di ricambio per autovetture, in particolare copri cerchioni, che riproducono il marchio delle case automobilistiche di riferimento (nella specie, i copri cerchioni compatibili con le auto Renault erano commercializzati con modalità non confusorie, atteso che il produttore aveva riportato il proprio marchio, unitamente alla precisazione che non si trattava di prodotti originali, sia sul retro dei copri cerchioni medesimi che sulle confezioni di vendita). (C. App. Roma, 18 marzo 2015)



contra

CASO VOLKSWAGEN

L'apposizione del marchio della casa costruttrice sui pezzi di ricambio ha una valenza distintiva, non solo dell'autovettura nel suo complesso, ma anche di ciascuno dei copricerchi.

L'uso del marchio altrui sul copricerchio non è «necessario» per indicarne la «destinazione» (potrebbe esserlo, semmai l'apposizione sulla confezione), posto che – dopo il montaggio – la presenza del segno non assolve a detta funzione, ma piuttosto a quella di indicare l'origine imprenditoriale.

La visione del marchio sul copricerchio, al momento del suo uso non può non creare l'impressione di un collegamento tra il bene e il titolare del marchio (Trib. Torino, 11 giugno 2021).



Casi pratici

Uso del marchio per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio

- **Caso Nestec S.A., Société des Produits Nestlé S.A. e Nespresso Italiana s.p.a. / Casa del Caffè Vergnano S.p.A.** (Tribunale Torino, 13 maggio 2012; Tribunale Torino 15 giugno 2012).



Fatti di causa: Le ricorrenti adivano la tutela d'urgenza deducendo la contraffazione del marchio forte e rinomato Nespresso in quanto riprodotto pressoché interamente dal segno Espresso ed accompagnata anche da un uso illecito del marchio altrui, perché esorbitante i limiti di cui all'art. 21 lettera c) c.p.i.

In particolare, la parte resistente nell'indicare l'impiego delle capsule di sua produzione avrebbe travalicato i limiti imposti dalla norma e si sarebbe agganciata parassitariamente alla notorietà dell'altrui marchio e alle sue importanti e notissime campagne pubblicitarie, non menzionando la denominazione, protetta da specifico marchio, delle macchine Nespresso nelle quali potevano essere impiegate le capsule.

Casi pratici

Caso Nespresso Italiana S.p.a. / Casa del Caffè Vergnano S.p.A. (Tribunale Torino, 13 maggio 2012; Tribunale Torino 15 giugno 2012)

Principi di diritto:

L'informazione generica sulla compatibilità del prodotto con quello altrui, accompagnata dall'enfaticizzazione del richiamo al marchio altrui non rispetta il disposto dell'art. 21 C.P.I., qualora di fatto non sia specifica e si traduca in un indebito richiamo al marchio concorrente, con effetto di agganciamento e contro ogni regola di correttezza e lealtà commerciale.

Ai sensi dell'art. 21 c.p.i., il titolare della privativa non può vietare a terzi l'uso del marchio se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare di accessori o pezzi di ricambio. Tuttavia, tale indicazione è incompleta e determina un indebito agganciamento se consiste nella mera menzione del marchio altrui, senza alcuna precisazione di quale sia il concreto impiego del prodotto. In tali casi, l'altrui marchio è utilizzato con funzione distintiva e non descrittiva, con conseguente superamento dei limiti di cui all'art. 21 c.p.i.

LA DECISIONE: «ritenuta la violazione da parte della convenuta dei limiti di cui all'art. 21 c.p.i. deve essere vietato a Vergnano di fare uso del marchio Nespresso per descrivere la destinazione delle capsule per caffè».



Usi del marchio in funzione non distintiva

ALTRI USI DEL MARCHIO IN FUNZIONE NON DISTINTIVA

In generale uso marchio nella pubblicità è **un uso in commercio** (lett. E) art. 9 Reg. UE 2017/1001) e può essere vietato, tuttavia, è stato ritenuto lecito uso del marchio nella pubblicità (anche comparativa), nei listini, cataloghi, ecc. nei seguenti casi:

- “l’uso del marchio altrui a fini della pubblicità commerciale dell’altrui prodotto è lecita ... Qualora vengano immessi sul mercato comunitario prodotti contrassegnati con un marchio, dal titolare del marchio stesso o con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione degli stessi” (CGUE C-337/95, GADI 1997/3712/1);
- “il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità” (CGUE C-533/06).
- “Non costituisce contraffazione l’uso del marchio altrui, anche in internet, effettuato a scopo di critica” (Trib. Firenze, 17.10.2012 GADI 13, 715; Trib. Firenze 25.5.2012, GADI, 13, 527).



Principio di esaurimento

Art. 5 c.p.i.

Il titolare del marchio non può opporsi alla libera circolazione del bene contraddistinto da detto marchio dopo che questo sia stato immesso in commercio, ad opera del titolare medesimo o con il suo consenso, nel territorio dello Stato italiano o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

- L'esaurimento del diritto **opera unicamente nei casi in cui il titolare del marchio abbia acconsentito alla messa in commercio dei beni** in uno stato dello SEE.



Il principio di esaurimento **non** opera

- Per i prodotti immessi in commercio dal titolare al di fuori dello SEE;
- Se sussiste un motivo legittimo per opporsi all'ulteriore circolazione del bene (ad esempio perché lo stato del prodotto è alterato o modificato)

5. Nullità e decadenza del marchio registrato

Impedimenti assoluti e relativi alla registrazione

IMPEDIMENTI ASSOLUTI

- **Intrinseca inidoneità del segno a svolgere la funzione di marchio**, o per il fatto che la **concessione di un diritto di esclusiva sul segno si porrebbe in contrasto con gli interessi generali della collettività**.
- Possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse
- Gli impedimenti riguardano:
 - a) i **segni privi di carattere distintivo**;
 - b) 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 dà un valore sostanziale al prodotto”;
 - c) i **marchi ingannevoli** (o decettivi);
 - d) i **segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume**;
 - e) gli **stemmi e gli altri segni ai sensi dell’art. 10 cpi**;
 - f) **l’assenza dei requisiti di validità previsti dall’art. 7 cpi**;
 - g) **registrazione di un marchio in malafede**.

IMPEDIMENTI RELATIVI

- Sussistono nei casi in cui il segno che si intende registrare come marchio risulti in conflitto con **diritti anteriori di terzi**:
- Possono essere fatti valere solo dal **titolare dei diritti anteriori o dal suo avente causa**, sia nel corso della procedura di registrazione, sia successivamente alla registrazione, attraverso l’azione di nullità.
- Gli impedimenti riguardano:
 - a) **manca di novità** del marchio nei confronti di segni distintivi anteriori di cui parla l’art. 12 cpi;
 - b) di **marchio in contrasto con i diritti su un nome, un ritratto o un segno notorio** contemplati dagli artt. 8 e 14, lett. c), cpi, per il caso di contrasto con l’altrui diritto d’autore.

Cause di nullità

L'art. 25 c.p.i. stabilisce che il marchio è nullo quando il segno oggetto di registrazione:

- **non sia atto a distinguere i prodotti o i servizi** dell'impresa da quelli di altre imprese ovvero non possa essere rappresentato con chiarezza e precisione nel registro (art. 7 c.p.i.);
- è **privo di novità** ai sensi dell'art. 12 c.p.i.;
- in caso di **marchio di forma**, coincide con la forma imposta dalla natura del prodotto o con una forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico o con una forma che dà valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.);
- consiste in **stemmi o altri segni** considerati in convenzioni internazionali o in simboli, emblemi o stemmi che rivestono un interesse pubblico ai sensi dell'art. 10 c.p.i.;
- è **in contrasto con le disposizioni in tema di marchio collettivo e di certificazione** (artt. 11 e 11-bis c.p.i.);
- **non è dotato di capacità distintiva** (art. 13 c.p.i.);
- è **contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume** (art. 14, comma 1, lett. a);
- è **idoneo ad ingannare il pubblico**, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (art. 14, comma 1, lett. b);
- **il suo uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore**, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (art. 14, comma 1, lett. c);
- è stato **registrato in mala fede** (art. 19, comma 2);
- **contiene ritratti di persone senza che vi sia stato il consenso** di queste ultime alla registrazione (art. 8, comma 1, c.p.i.);
- **contiene nomi di persone senza che vi sia stato il consenso** di queste ultime qualora dall'uso del nome come marchio possa derivare un pregiudizio per la fama, il credito o il decoro dell'avente diritto al nome (art. 8, comma 2, c.p.i.);
- **consiste in nomi di persona o altri segni notori** ai sensi ancora dell'art. 8, comma 3, c.p.i.;
- è stato **concesso a nome di chi non ne aveva diritto** (art. 118, comma 3, lett. b).

Cause di nullità

- La dichiarazione di nullità ha **efficacia retroattiva** ed *erga omnes*.
- La **decisione che respinge la domanda di nullità** ha invece **valore solo tra le parti**.
- **L'art. 27 c.p.i.** prevede la figura della **nullità parziale**.
- Tale ipotesi si verifica quando i motivi di nullità del marchio investono solo una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato.
- Il **deposito in mala fede** costituisce un'**autonoma causa di nullità del marchio**.
- La malafede del richiedente deve essere **valutata complessivamente**, tenendo conto di tutti i fattori del caso di specie, tra cui:
 - il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, per prodotti identici o affini un segno identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
 - l'intenzione del richiedente di impedire al terzo di entrare sul mercato oppure di continuare ad utilizzare un segno preusato;
 - il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Cause di decadenza

L'art. 26 c.p.i. stabilisce la decadenza del marchio in tre casi:

- per **volgarizzazione** (art. 13, comma 4, c.p.i.);
- per **illiceità o decettività sopravvenuta** (art. 14, comma 2, c.p.i.);
- per **non uso** (art. 24 c.p.i.).

Cause di decadenza

- disciplina i casi in cui **il diritto sul marchio è sorto regolarmente**, cioè in assenza di vizi originari, e, **successivamente**, sono sopravvenute circostanze che ne impediscono il permanere.
- **non opera retroattivamente** bensì **dal momento in cui si perfeziona la fattispecie prevista dalla legge**.
- l'**art. 27 c.p.i.** prevede **espressamente** la possibilità che sia dichiarata la **decadenza parziale** di un marchio per una parte di prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato

La riabilitazione del marchio

- Un **marchio originariamente privo di capacità distintiva** può **acquisire forza distintiva in forza del suo uso e del suo accreditamento** sul mercato attraverso importanti campagne pubblicitarie.
- **Il caso del marchio “ Divani & Divani ”**
Un marchio originariamente debole «può anche divenire forte, o addirittura acquisire una capacità distintiva in origine mancante, perché generico o descrittivo, per effetto dell'elevata diffusione commerciale e pubblicitaria sul mercato, c.d. **secondary meaning**» (la Suprema corte ha pertanto cassato la sentenza di merito che non aveva accertato l'eventuale rafforzamento del marchio Divani & Divani, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario) (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 02/02/2015, n. 1861)
- **Il caso del marchio “Rimini Fiera”**
La Corte di Cassazione ha rilevato «la sussistenza del *secondary meaning* per cui il marchio, di per sè descrittivo, in ragione della sua diffusione non solo a livello nazionale ma anche internazionale ha acquisito per effetto della predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare non solo un marchio forte ma addirittura un marchio notorio tale da ottenere un tutela ultramerceologica» (Cfr. Cass. civ. Sez. I, 16/11/2015, n. 23393)

Convalidazione del marchio

L' **art. 28 c.p.i.** disciplina l'ipotesi in cui, in presenza di determinati requisiti, un **marchio nullo per difetto di novità può essere «convalidato»**.

- La norma prevede che il titolare di un marchio d'impresa anteriore o di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale che abbia **tollerato**, per un periodo di **cinque anni consecutivi**, **l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità** di tale marchio, né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato, **salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede**.
- Il titolare del marchio posteriore tuttavia **non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso**.
- I **requisiti** stabiliti dalla norma affinché si verifichi la convalidazione sono quindi:
 - la **conoscenza dell'uso** del marchio posteriore registrato uguale o simile da parte del titolare del marchio anteriore;
 - la **tolleranza per cinque anni consecutivi**;
 - la **buona fede** all'atto del deposito della domanda di registrazione del marchio posteriore.

6. Il marchio dell'Unione Europea e il marchio internazionale

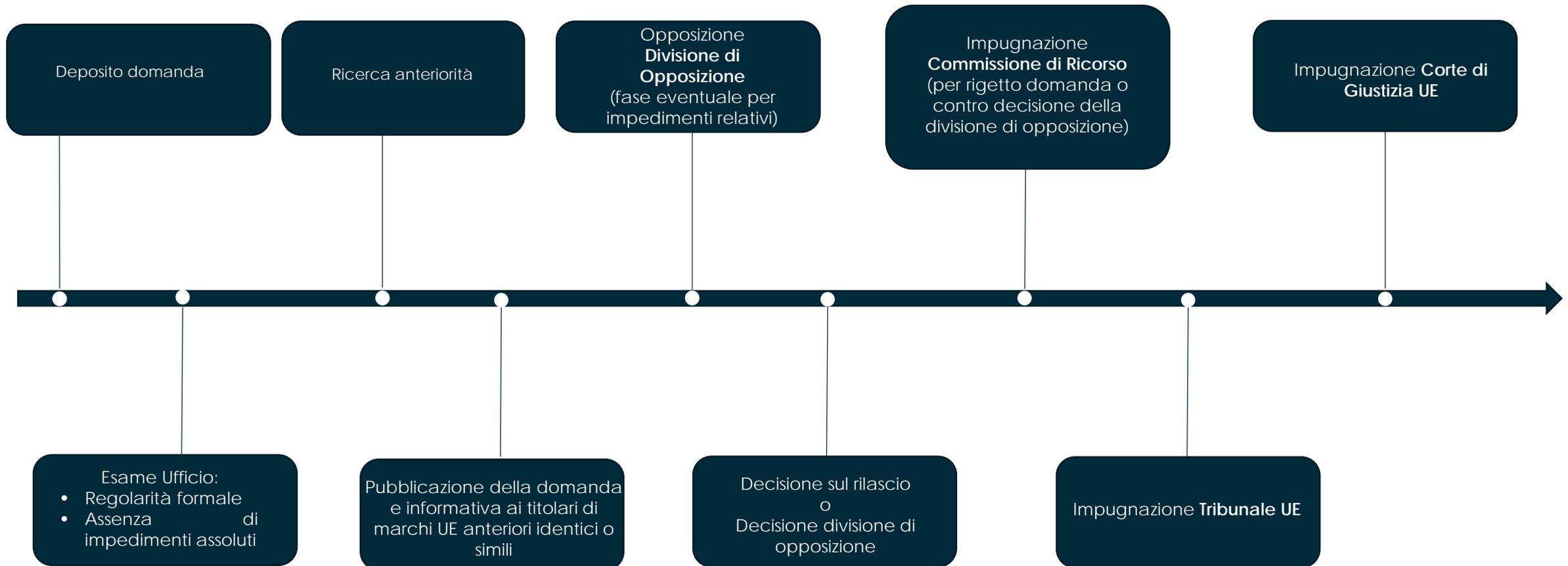
Marchio UE e Marchio internazionale

Marchio UE

- Disciplinato dal Reg. UE 1001/2017; la normativa è largamente coincidente a quella italiana.
- Ha carattere «**Unitario**»: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, decadenza e nullità soltanto per l'intero territorio dell'UE. È quindi un titolo che ha efficacia su tutto il territorio europeo.
- L'organismo deputato al rilascio e a decidere sulle opposizioni o sulle domande di annullamento è l'**EU IPO** con sede in Alicante

Marchio UE e Marchio internazionale

Procedimento EUIPO



Marchio UE e internazionale

Marchio UE: diritto di utilizzare in esclusiva il marchio nel territorio UE, per i prodotti o servizi oggetto di domanda di registrazione;

Marchio internazionale:

- Disciplinato dall'Arrangement e dal Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale;
- Si tratta di una procedura volta ad agevolare la registrazione nei paesi aderenti; il titolare di una registrazione in uno dei paesi aderenti può chiedere all'ufficio nazionale di depositare il marchio presso la WIPO, con indicazione dei paesi presso cui si intende ottenere protezione.
- Il marchio internazionale non è un titolo «unitario», sottoposto, cioè alla medesima normativa in tutti i paesi presso cui è registrato, ma un «fascio di marchi nazionali», ciascuno dei quali **tutelato nel Paese cui si riferisce**. Per i primi 5 anni, se la registrazione cade nel paese di origine, viene meno la registrazione internazionale. Dopo 5 anni ciascuna registrazione nazionale diventa indipendente

Legance

Grazie

Milano

Via Broletto, 20
20121
T 0039 02 89 63 071
F 0039 02 896 307 810

Roma

Via di San Nicola da Tolentino, 67
00187
T 0039 06 93 18 271
F 0039 06 931 827 403

Londra

10-15 Queen Street
EC4N 1TX
T 0044 (0)20 7074 2211
F 0044 (0)20 7074 2233

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermary House 10-15 Queen Street - EC4N1TX, oppure all'indirizzo [legance.it](https://www.legance.it).

in