



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



12 febbraio

IL MARCHIO – ABC

Cos'è un marchio e come registrarlo

Alessandro Fina
D'Agostini Organizzazione srl



L'ORA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE



Ufficio
Innovazione e sviluppo



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Il nostro impegno è diffondere la cultura e la pratica del digitale e della sostenibilità ESG

per favorire lo sviluppo e l'innovazione delle imprese trentine, di tutti i settori economici,

accompagnandole nel percorso di
transizione digitale e sostenibilità aziendale

con **servizi gratuiti, contributi a fondo perduto, attività informativa e formativa.**



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



I SERVIZI



IDENTITÀ DIGITALE

Rilascio di dispositivi e strumenti digitali:
firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi CNS
e SPID



BANDI DI CONTRIBUTO

per digitalizzazione, sostenibilità e
posizionamento online



MERCATI ELETTRONICI

Supporto operativo ai portali di
e- procurement della Provincia e
nazionali



SERVIZI PER L'AUTOVALUTAZIONE DELL'IMPRESA

Strumenti per l'autovalutazione
dell'impresa nel campo della
digitalizzazione, della sostenibilità ESG e
della cybersecurity



SEMINARI E INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

su novità e tematiche chiave per l'innovazione e
lo sviluppo



PROPRIETÀ' INDUSTRIALE

Ufficio
Innovazione e sviluppo

Servizio Brevetti e Marchi

La nostra **attività è supportare imprese e privati cittadini** aiutandoli ad orientarsi nel mondo della proprietà industriale per valorizzare e proteggere idee, progetti, prodotti attraverso la tutela di marchi, brevetti, disegni e modelli.



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

Brevetti e Marchi | SERVIZI



SPORTELLO DI PRIMO ORIENTAMENTO

è un servizio completamente gratuito effettuato in collaborazione con professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti in proprietà industriale. E' utile a chi necessita di orientarsi in ordine alla brevettabilità di un'invenzione, alla protezione di un'idea e ricerca indicazioni chiare sull'iter necessario per attivare gli strumenti di protezione, **Consiste in un colloquio di norma online, strettamente riservato, di circa 30 minuti** in cui viene prestata una consulenza di carattere generale e di primo indirizzo.



SUPPORTO PER I DEPOSITI NAZIONALI

ricezione delle domande cartacee e
supporto nella compilazione dei
moduli



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

organizzazione di momenti
formativi e informativi
sulla proprietà industriale

I nostri contatti

Ufficio Brevetti Marchi

brevetti@tn.camcom.it

0461 887291

L'ora della Proprietà Industriale

L'ABC DEL MARCHIO

12 febbraio 2026

Relatore: Ing. Alessandro Fina

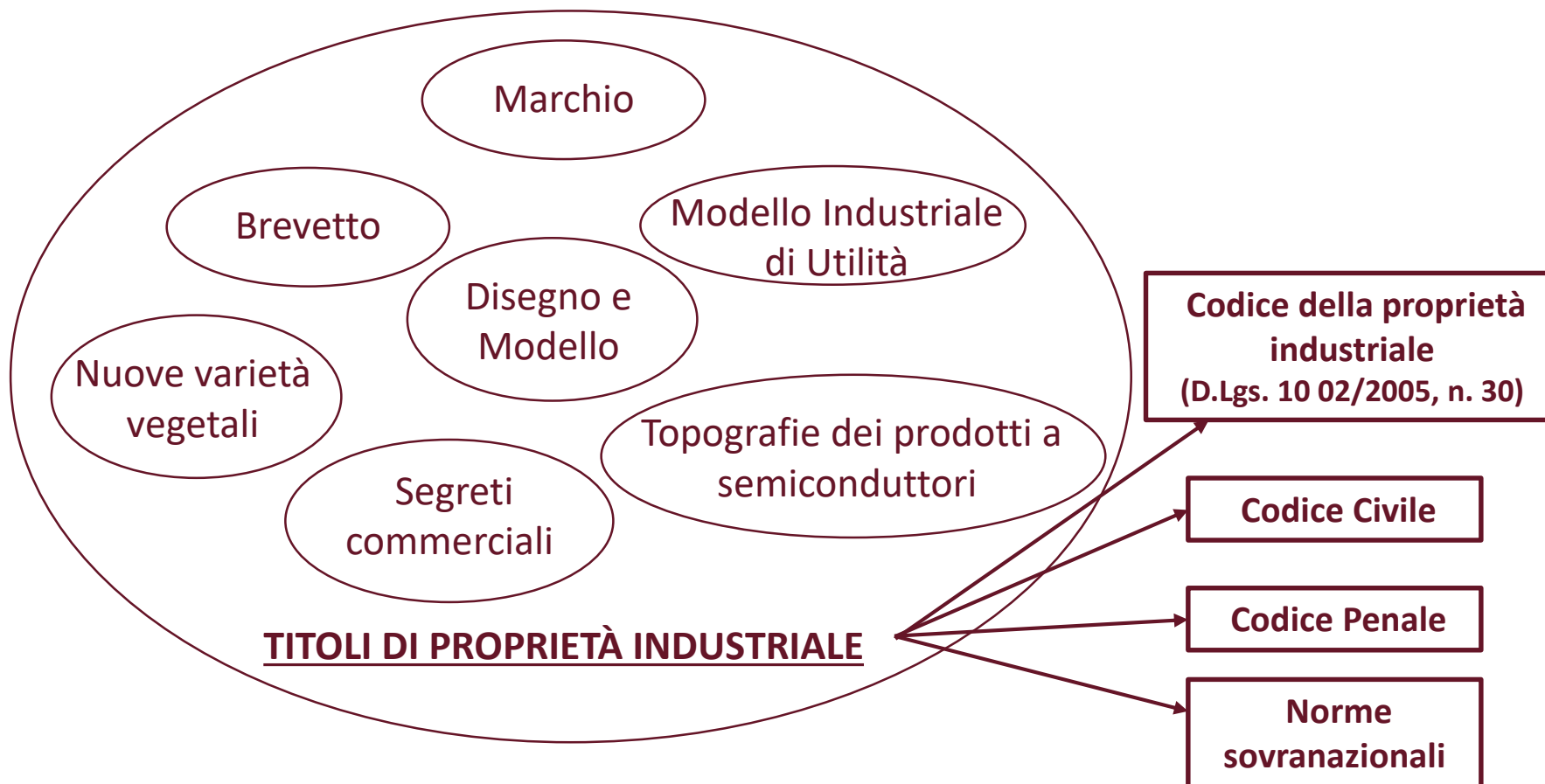
Consulente in Proprietà Industriale Brevetti Italiano e Europeo





SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?



Cos'è un marchio?



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Diritto esclusivo

Un titolo di proprietà industriale è un diritto esclusivo, ottenuto tramite registrazione o brevettazione, che protegge creazioni intellettuali e segni distintivi in ambito commerciale e industriale

registrazione

protegge

TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Cos'è un marchio?



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Diritti conferiti dal marchio – Art. 20 CPI

1. 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.

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo



SINCE 1963

patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Diritti conferiti dal marchio – Art. 20 CPI

Segno identico o simile

Case law EUIPO Case number **003238740**
AGORA (Word) vs. **AGORA** (Word)

Case law EUIPO Case number **003236351**
CHARMONT (Denominativo)
Charmant (Denominativo)

Guidelines for Examination in the Office, Part B Examination (**EUIPO**)

EUTM application (figurative mark)



Priority claim (figurative mark)



Case law EUIPO Case number **003220032**

doqo

doqo

Earlier trade mark

Contested sign

Prodotti o servizi identici o affini

Classificazione di Nizza

Classi 1-34: prodotti

Classe 1: Prodotti chimici destinati all'industria, ...
Classe 3: Cosmetici, Dentifrici, Profumeria, ...
Classe 7: Macchine, macchine-utensili, Motori, ...
Classe 32: Birre, Acque minerali, succhi di frutta, ...
Classe 33: Bevande alcoliche, eccetto le birre, ...

Classi 35-45: servizi

Classe 35: Pubblicità, gestione aziendale, ...
Classe 36: Servizi finanziari, assicurazioni, immobiliari, ..
Classe 43: Servizi di ristorazione, alloggi temporanei, ...
Classe 44: Servizi medici, Servizi veterinari, ...

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Diritti conferiti dal marchio – Art. 20 CPI



1. 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:

diritto di vietare ai terzi

**NON ACQUISISCO IL DIRITTO DI USARE
UNA DENOMINAZIONE O UN LOGO !**

Non è una differenza da poco: il titolare di un diritto anteriore potrebbe vietarmi l'uso della mia denominazione anche se mi è stato concesso il marchio!

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Registrazione – Art. 2 CPI

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

...

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, ...

...

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Registrazione



Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione

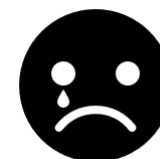


SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Registrazione

Qualcosa è andato storto ...



Possibili rilievi da
Ufficio Ricevente

Non posso superare i rilievi (non
soddisfo i requisiti normativi / divieti)



Opposizione da
titolare di marchi
anteriori

Rigetto parziale o totale della
domanda di marchio



Azione di nullità
dopo la
concessione

Diritti anteriori / Non uso / ...

Posso
prevenire
o
evitare
questi
problemi
?

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione

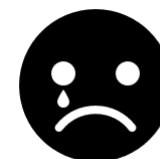


SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Registrazione

Qualcosa è andato storto ...



**Posso
prevenire,
evitare o
superare
questi
problemi
?**



**Punti orientamento
Camera di commercio**



**Ricerca di anteriorità
prima del deposito**



**Tentativo di accordo con
titolari di diritti anteriori**

**Il supporto di un
professionista iscritto
all'albo dei consulenti in
Proprietà Industriale fa
la differenza**

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Registrazione

A chi intesto il marchio?

➔ **Posso intestarlo a una persona fisica (il titolare dell'azienda)**

➔ **E' opportuno formalizzare l'uso del marchio da parte dell'azienda con licenza scritta**

➔ **Posso intestarlo all'azienda**

➔ **Diventa un patrimonio dell'azienda**

➔ **Cointestazione tra più soggetti**

➔ **Regime di comunione dei beni (Codice civile)**

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Titolarità



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Protezione conferita dal marchio registrato

➔ Dura 10 anni, rinnovabili per periodi di ulteriori 10 anni indefinitivamente

➔ Attenzione alle scadenze di rinnovo o il marchio decade!

➔ Ha valenza territoriale:

- Il marchio Italiano mi protegge sul territorio dello Stato Italiano
- Il marchio dell'Unione Europea mi protegge nei 27 stati membri
- Il marchio internazionale mi consente di ottenere marchi nazionali esteri per estendere la protezione in altri mercati

➔ Valutare bene quali sono i mercati sui quali si opera quando si deposita la domanda di marchio

Non dimenticarsi che la protezione deve essere estesa all'estero quando si inizia ad operare su un nuovo mercato

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Titolarità
- Protezione



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Protezione conferita dal marchio registrato – Diritto di priorità

Valutare bene quali sono i mercati sui quali si opera quando si deposita la domanda di marchio

Se il mio mercato è molto ampio non serve che depositi le domande di marchio tutte lo stesso giorno

Dopo il primo deposito inizia un periodo di 6 mesi entro i quali posso estendere la domanda di marchio all'estero mantenendo come data di deposito quella del primo deposito

Esempio:

- Deposito domanda di marchio UE
- Entro 6 mesi estensione della domanda di marchio UE:
 - domanda di marchio internazionale
 - oppure uno o più marchi nazionali esteri in ciascuno stato di interesse

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Titolarità
- Protezione
- Diritto di priorità



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Protezione conferita dal marchio registrato – la difesa del marchio

➔ Diffida a chi usa denominazioni o loghi
confondibili con il mio marchio

➔ Azioni di contraffazione

➔ Sequestro

➔ Inibitoria

➔ Intervento dell'autorità doganale nei
confronti di merci sospette

↓
Difesa del valore del proprio marchio:
ricordare che posso oppormi alla
registrazione di marchi confondibili
con il mio

↓
Sorveglianza attiva sulle
banche dati per avviare
in tempo il procedimento
di opposizione

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Titolarità
- Protezione
- Diritto di priorità
- La difesa del marchio



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Non tutte le parole o segni possono essere oggetto di registrazione come marchio

➔ Art. 14 CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio:

➔ segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

➔ 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, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette

➔ segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

➔ segni che corrispondono a denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini, denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Titolarità
- Protezione
- Diritto di priorità
- La difesa del marchio
- Divieti



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

La Proprietà Industriale non è una voce di costo,
è un investimento che mi garantisce un ritorno economico

➔ **vantaggio concorrenziale:** l'uso esclusivo del marchio implica che il consumatore che cerca il prodotto di cui ricorda il nome (il marchio) troverà me e non un mio concorrente che offre (lecitamente) un prodotto o servizio simile al mio

➔ **vantaggi fiscali:** consente di sfruttare strumenti come licenze e royalties per ridurre la tassazione

➔ **valorizzazione patrimoniale:** il marchio diventa un vero e proprio asset aziendale il cui valore aumenta nel tempo con l'uso

➔ **accesso a finanziamenti** (deposito / estensioni / difesa giudiziale)

➔ **in alcuni mercati è un requisito essenziale per poter esportare i propri prodotti**

Cos'è un marchio?

Vantaggi



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio denominativo – figurativo – complesso o misto

➔ **Marchio denominativo:** è formato da una o più parole che vengono protette in qualsiasi forma vengano rappresentate

➔ **Marchio figurativo:** consiste in un logo, una figura, una riproduzione grafica di oggetti reali o di fantasia

➔ **Marchio complesso o misto:** consiste di una o più parole con una veste grafica o una o più parole abbinate a un logo, figura, riproduzione grafica

➔ **Marchio tridimensionale**

➔ **Marchio di movimento**

➔ **Marchio multimediale**

➔ **Marchio di posizione**

➔ **Marchio olfattivo (!!!)**

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio forte – Marchio debole – carattere distintivo

➔ **La differenza tra un marchio forte e un marchio debole ha un forte impatto sulla capacità di essere azionabile e difendibile in modo efficace**

➔ **Marchio debole: deriva dall'uso di parole o loghi generici o in qualche modo descrittivi del prodotto o del servizio**

➔ **Esempi: «Arredo Casa» «Panificio da Mario» «Dental Care»**

➔ **Marchio forte: deriva dall'uso di parole o loghi originali, non descrittivi del prodotto o del servizio**

➔ **Esempi: «Apple» «NIKE» «FANTA»**

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole / forte



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio forte – Marchio debole – carattere distintivo

➔ Art. 13 CPI:

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

- a. quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- 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.

➔ Il marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti/servizi per un consumatore

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole / forte



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio forte – Marchio debole - “secondary meaning”

➔ **MA, a certe condizioni, un marchio debole può diventare un marchio forte!**

Un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (descrittivo, non originale), può acquisirla in seguito all'uso, passando da “debole” a “forte”.

Ciò si può verificare grazie all'uso continuato e intensivo per il rispettivo prodotto o servizio, fino a quando la denominazione acquisisce un significato secondario, idoneo a contraddistinguere i prodotti o i servizi conquistando una certa notorietà e diventando facilmente riconoscibile dal consumatore.

Esempio:

	Trade mark information		Owner information	
	Trade mark number	001743038	Owner ID number	377657
	Type	Figurative	Owner name	POLTRONESOFA' S.p.A.
	Filing date	06/07/2000		
	Registration date	08/11/2001		
	Nice Classification	20, 24, 27, 35		
	Trade mark status	Registered		

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole / forte



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio di azienda – Marchio di prodotto o servizio

➔ **Marchio di azienda:** identifica l'azienda e riconduce i prodotti venduti e i servizi prestati all'impresa

		Trade mark information	Owner information
		Trade mark number	001135409
		Type	Figurative
		Filing date	12/04/1999
		Registration date	25/10/2000
		Nice Classification	9, 16, 35, 38, 41, 42
		Trade mark status	Registered
		Basis	EUTM
		Reference	SFJ/MJJ 9844
		Representative information	
		Representative ID num...	275249
		Representative name	Shoosmiths Europe LLP
		Last publication	
		21/01/2025	
		C.2.2	

		Trade mark information	Owner information
		Trade mark number	000000753
		Type	Word
		Filing date	01/04/1996
		Registration date	03/02/1999
		Nice Classification	9, 16, 38, 41, 42
		Trade mark status	Registered
		Basis	EUTM
		Reference	RA/T23221EM
		Representative information	
		Representative ID num...	275249
		Representative name	Shoosmiths Europe LLP
		Last publication	
		21/01/2025	
		C.2.2	

➔ **Marchio di prodotto o servizio:** identifica uno o più specifici prodotti venduti o servizi prestati dall'impresa

		Trade mark information	Owner information
		Trade mark number	000751909
		Type	Word
		Filing date	19/02/1998
		Registration date	14/04/1999
		Nice Classification	4, 7, 12, 27, 28, 37
		Trade mark status	Registered
		Basis	EUTM on which IA is based
		Reference	W 107
		Representative information	
		Representative ID num...	
		Representative name	
		Last publication	
		29/06/2018	
		C.2.4	

		Trade mark information	Owner information
		Trade mark number	009328485
		Type	Word
		Filing date	23/08/2010
		Registration date	04/02/2011
		Nice Classification	35, 37
		Trade mark status	Registered
		Basis	EUTM
		Reference	NI/DP/cc_CTM1477
		Representative information	
		Representative ID num...	12116
		Representative name	BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
		Last publication	
		14/11/2024	
		C.2.1	

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio collettivo

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo per contraddistinguere prodotti o servizi di **più imprese** per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio

Oltre alla denominazione/logo serve depositare un **disciplinare** in cui devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l'indicazione del soggetto deputato al controllo stesso

		Trade mark information		Owner information	
Trade mark number	012053369	Owner ID number	23584		
Type	Figurative	Owner name	CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO		
Filing date	08/08/2013				
Registration date	09/01/2014				
Nice Classification	29				
Trade mark status	Registered				
Basis	EUTM				
Reference	MC221E/EPV/eeg				
		Representative information			
		Representative ID num...	24534		
		Representative name	BIRD & BIRD Società tra Avvocati S.r.l.		

Cos'è un marchio?

- Diritto esclusivo
- Registrazione
- Protezione

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto
- Marchio collettivo



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio di garanzia o certificazione

Il marchio di garanzia o certificazione ha lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi, ad esempio qualità, materiali

Oltre alla denominazione/logo serve depositare un **regolamento d'uso** in cui siano indicate caratteristiche di prodotti o servizi da certificare, condizioni d'uso del marchio, modalità di verifica e sorveglianza

Il titolare deve dichiarare che non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato (obbligo di neutralità)

	Trade mark information		Owner information	
	Trade mark number	017277849	Owner ID number	757965
	Type	Figurative	Owner name	TÜV SÜD Product Service GmbH
	Filing date	02/10/2017	Representative information	
	Registration date	27/11/2019		
	Nice Classification	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 34		
Trade mark status		Registered	Representative ID num...	17847
			Representative name	df-mp Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto
- Marchio collettivo
- Marchio di certificazione



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio di fatto

➡ E' un «marchio» **non registrato!**

➡ “Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto la notorietà tra i consumatori in un territorio

➡ Art 2571 Codice Civile: *chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.*

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto
- Marchio collettivo
- Marchio di certificazione
- Marchio di fatto



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio di fatto

➔ E' un «marchio» **non registrato!**

➔ “Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto la notorietà tra i consumatori in un territorio

➔ Art. 12 CPI: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo

Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia **notoriamente conosciuto** presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio.

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto
- Marchio collettivo
- Marchio di certificazione
- Marchio di fatto



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Cos'è un marchio?

Marchio di fatto

➡ E' un «marchio» **non registrato!**

➡ “Il marchio di fatto” è un marchio che non è stato registrato, ma che viene utilizzato da tempo per la commercializzazione dei servizi o prodotti e che ha ottenuto la notorietà tra i consumatori in un territorio

➡ Per essere tutelato sono io che devo provare sia l'**uso** anteriore che la **notorietà**
Non basta il semplice uso!

Il marchio di fatto gode di una **tutela minore** di quello registrato.

➡ Se **non** riesco a provare la **notorietà non posso oppormi a registrazioni di terzi**
Ma soprattutto: sono limitato alle condizioni di pre-uso che posso dimostrare prima della data di deposito della domanda di marchio di terzi (limiti di fatturato e limiti territoriali)

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

- Marchio debole/forte
- Marchio di azienda/prodotto
- Marchio collettivo
- Marchio di certificazione
- Marchio di fatto



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

Il mio marchio è stato concesso: e ora?

Obbligo d'uso effettivo: l'uso effettivo è definito come l'uso costante e coerente di un marchio in relazione ai prodotti o servizi per cui è stato registrato.

- un uso puramente simbolico o sporadico NON è sufficiente
- l'uso effettivo deve essere concreto, regolare e coerente, finalizzato a identificare i prodotti o servizi nel mercato di riferimento
- in caso di necessità (richiesta prove d'uso) deve essere dimostrato l'uso mediante documenti con **data certa**

- Riportare il marchio nelle fatture relative ai prodotti e servizi per cui è registrato
- Se si stampa materiale pubblicitario o cataloghi riportare la data di stampa e conservare la fattura di stampa che sia descrittiva del materiale stampato
- Riportare il marchio in evidenza sui prodotti o imballaggi e tenere fatture di stampa descrittive delle etichette stampate con il marchio

Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

Il mio marchio è stato concesso: e ora?

Obbligo d'uso effettivo: attenzione quando vengono fatti restyling del marchio perché le prove d'uso riportanti un logo notevolmente modificato rispetto al marchio potrebbero non essere prese in considerazione

- Valutare un nuovo deposito in caso di rebranding o restyling dei marchi
- Cercare in ogni caso di mantenere anche un uso del marchio originario

Guidelines for Examination in the Office, Part C Opposition

Mark as registered	Mark as used	Case No
		15/12/2015, T-83/14 , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 appeal dismissed, 15/06/2016, C-94/16 P , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461

Cos'è un marchio?

Vantaggi

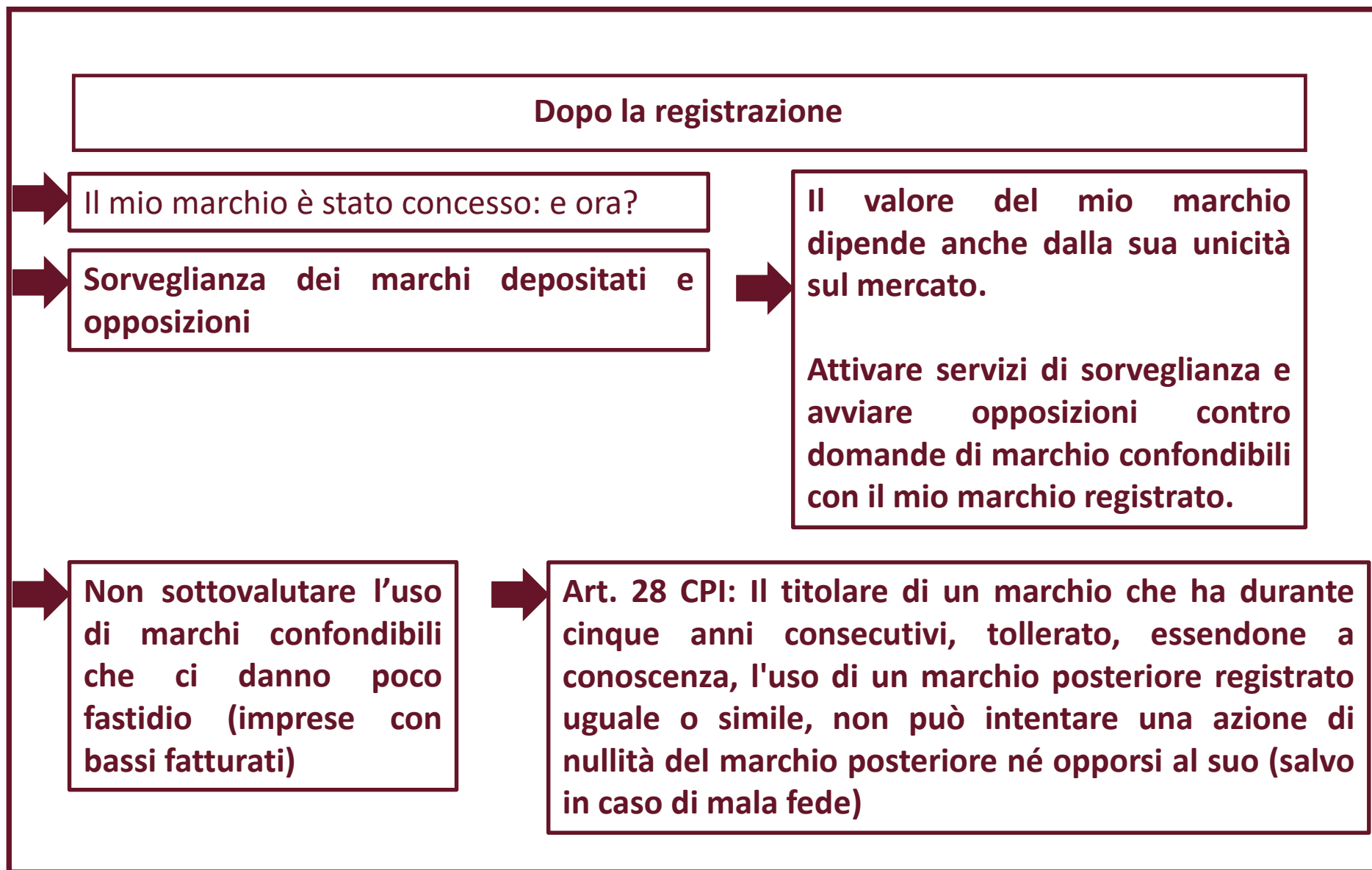
Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso
- Restyling del marchio!



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations



Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

➡ Il mio marchio è stato concesso: e ora?

➡ Nuovi mercati non inizialmente previsti

➡ Se si entra in un nuovo mercato, una delle prime cose da fare è tutelare la denominazione o logo nel nuovo mercato con nuovi depositi di domande di marchio: non aspettare!

➡ Attenzione ai distributori esteri: MAI concedere ai distributori di depositare il proprio marchio a loro nome

- ➡
- Depositare il proprio marchio a proprio nome
 - Regolamentarne l'uso da parte del distributore con un contratto di licenza scritto
 - Accertarsi che i distributori usino il marchio correttamente

Cos'è un marchio?

Vantaggi

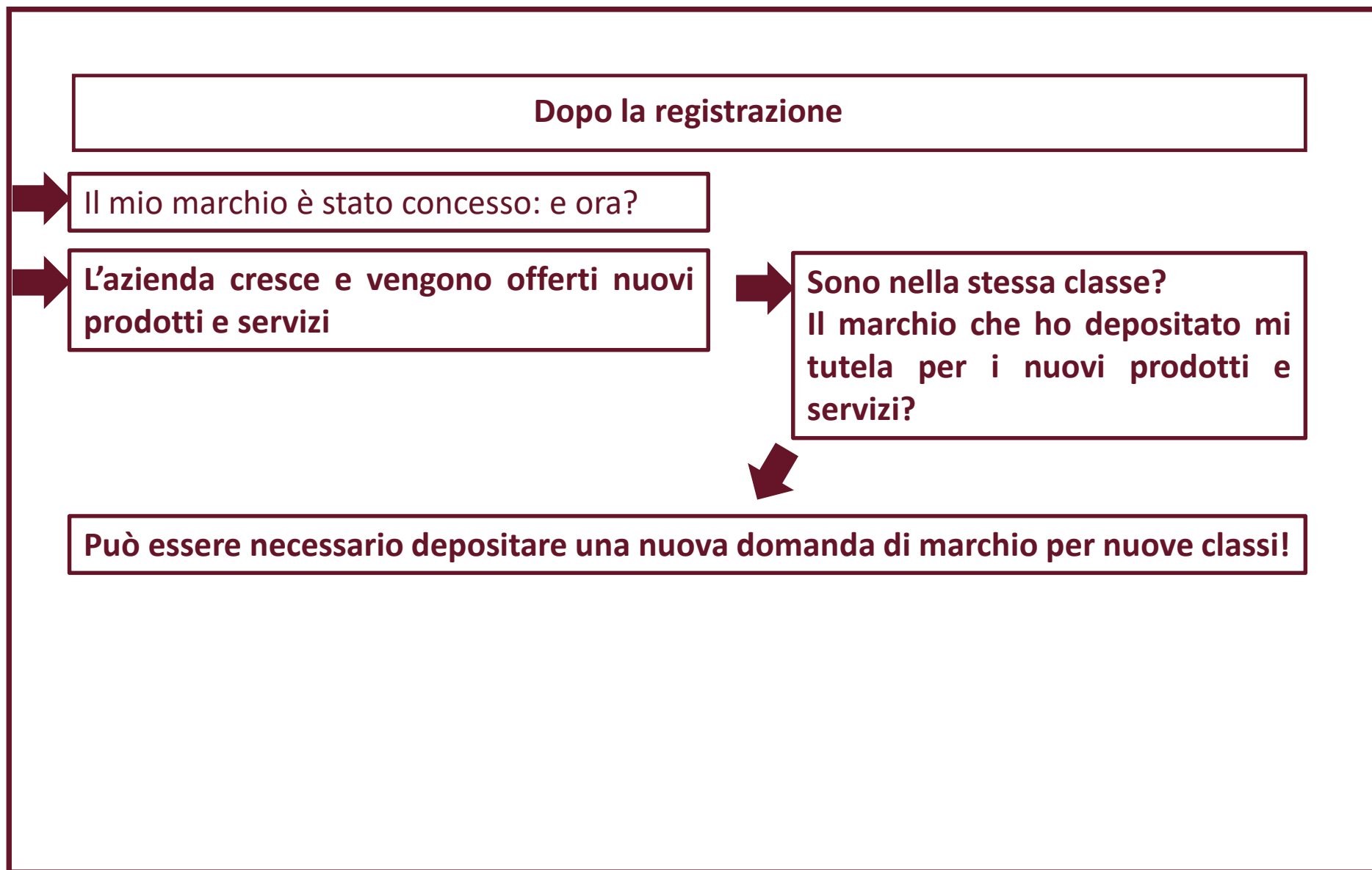
Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations



Cos'è un marchio?

Vantaggi

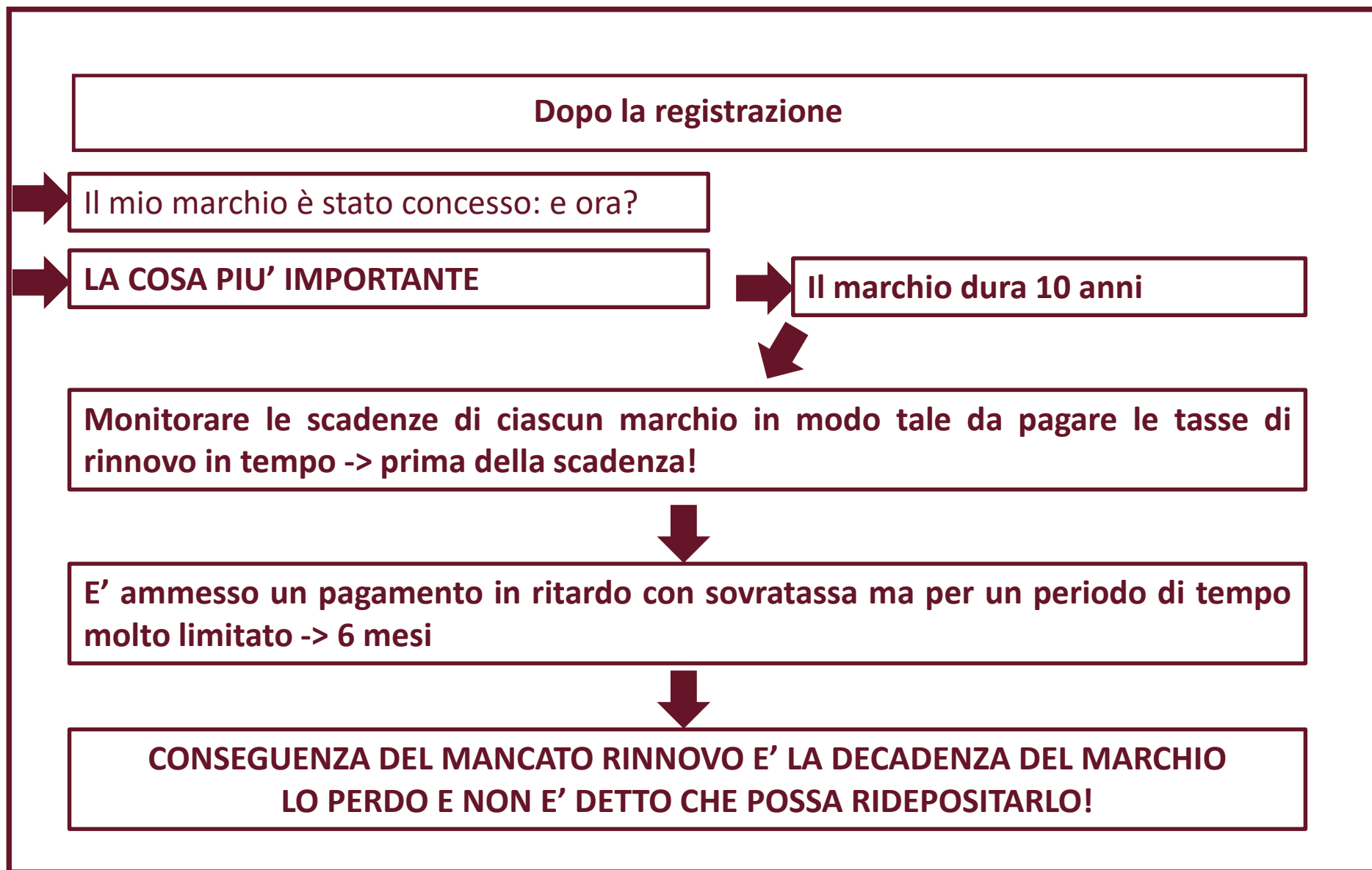
Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni
- Ampliamento delle attività



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations



Cos'è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d'uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni
- Ampliamento delle attività
- Mantenimento



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

Il mio marchio è stato concesso: e ora?



Quando posso usare il simbolo di registrato?

Cosa indica la sigla «TM»?

® e “TM” sono simboli di matrice anglosassone: le legislazioni europea e italiana non regolamentano esplicitamente l’uso di tali simboli

TM [Trade Mark] è un simbolo che viene posto a fianco di quei marchi per i quali è stata richiesta la registrazione ma che non l’hanno ancora ottenuta (domanda di marchio depositata)

Ma posso mantenerlo anche dopo aver ottenuto la registrazione

® è un simbolo che viene posto a fianco di quei marchi per i quali è stata OTTENUTA la registrazione. In Italia e Europa NON è obbligatorio utilizzarlo ma NON posso usarlo prima di aver ottenuto la registrazione

E’ tuttavia opportuno usarlo -> deterrenza

Cos’è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d’uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni
- Ampliamento delle attività
- Mantenimento
- ® vs TM



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

➔ Il mio marchio è stato concesso: e ora?



➔ Quando posso usare il simbolo di registrato?

Cosa indica la sigla «TM»?

® e “TM” sono simboli di matrice anglosassone: le legislazioni europea e italiana non regolamentano esplicitamente l’uso di tali simboli

➔ **Attenzione:**

Articolo 127 CPI: sanziona con una pena pecuniaria chiunque apponga su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero e “tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure [...] a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato”

Se il marchio decade, prestare attenzione a interrompere l’uso dei simboli TM e ®

Cos’è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d’uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni
- Ampliamento delle attività
- Mantenimento
- ® vs TM



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Dopo la registrazione

Il mio marchio è stato concesso: e ora?



Quando posso usare il simbolo di registrato?

Cosa indica la sigla «TM»?

® e “TM” sono simboli di matrice anglosassone: le legislazioni europea e italiana non regolamentano esplicitamente l’uso di tali simboli

Attenzione:

Se si commercializza in più stati e in alcuni di essi non si detiene il marchio, in tali paesi occorre controllare che non sia apposto il simbolo ®

Attenzione:

In alcuni paesi l’uso del simbolo ® è OBBLIGATORIO se in quel paese si detiene un marchio registrato: Cina, Cile, Messico, Perù, ...

Attenzione:

Negli USA l’uso indebito del simbolo ® può configurare un reato penale

Cos’è un marchio?

Vantaggi

Tipi di marchio

Dopo la registrazione

- Obbligo d’uso
- Restyling del marchio!
- Sorveglianze
- Estensioni
- Ampliamento delle attività
- Mantenimento
- ® vs TM



SINCE 1963
patents • designs • trademarks • translations

Grazie per l'attenzione

Relatore: Ing. Alessandro Fina
Consulente in Proprietà Industriale Brevetti Italiano e Europeo

www.dagostini.it
dagostini@dagostini.it





CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

pd punto
impresa
digitale

 **TRENTINO
SVILUPPO**
Costruiamo Futuro

L'ORA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE



Il giovedì dalle 16.00 alle 17.00

Giovedì 19 febbraio

LA TUTELA DEL MARCHIO

Dalla ricerca prima del deposito alla
sorveglianza dopo la registrazione

avv. Rossella Masetti – Studio Themis

Giovedì 26 febbraio

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COPYRIGHT

Regole, rischi e opportunità per le imprese

Pierfrancesco Gallo – Ufficio Brevetti Rapisardi Srl

Giovedì 5 marzo

IL MARCHIO ON-LINE

Tutela dei segni distintivi in internet

Stefano Pajola – Studio Eureka IP

Giovedì 12 marzo

DESIGN E ECODESIGN

Tutela dell'aspetto dei prodotti e
progettazione sostenibile

Giulia Bordignon e Francesco Flora – APTA Srl

Giovedì 19 marzo

IL BREVETTO – ABC

Cos'è un brevetto e come ottenerlo,
brevettazione del software

Alfeo Federico Muraro – Consulente in brevetti

GRAZIE PER LA PARTECIPAZIONE

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO EVENTO

il tuo punto digitale

Servizio Marchi e Brevetti

www.tn.camcom.it

brevetti@tn.camcom.it

T. 0461 887 291



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa

pd punto
impresa
digitale