



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



19 febbraio

LA TUTELA DEL MARCHIO dalla ricerca prima del deposito alla sorveglianza dopo la registrazione

avv. Rossella Masetti

Studio Themis di Masetti avv. Rossella



L'ORA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE



LA TUTELA DEL MARCHIO

Dalla ricerca prima del deposito alla sorveglianza dopo la registrazione

CCIAA Trento –19 febbraio 2026

Il processo di protezione di un marchio è un **percorso strategico e giuridico** che richiede, pianificazione e conoscenza specifica delle normative nazionali europee e internazionali.

Non si tratta di un mero adempimento burocratico, ma di una vera e propria strategia di tutela dell'identità aziendale.



PRIMO STEP

- PERCHE' REGISTRARE UN MARCHIO ?
- DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?
- QUALI RICERCHE DI ANTERIORITA' SONO CONSIGLIABILI?
- I MARCHI DI FATTO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE?
- NOMI COMMERCIALI O NOMI A DOMINIO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE?

PERCHE' REGISTRARE UN MARCHIO ?

La protezione del marchio è una necessità strategica per qualsiasi impresa per consolidare la propria posizione nel mercato competitivo.

E' un investimento vitale che salvaguarda l'identità e il valore dell'azienda

La registrazione è la prima forma di tutela in quanto assicura all'azienda i diritti di uso esclusivo sul segno e consente al titolare di vietare a terzi l'utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi che potrebbero ingenerare confusione nel mercato.

Le aziende che non proteggono adeguatamente il proprio marchio rischiano conseguenze significative:

- Perdite economiche dirette causate da vendite di prodotti contraffatti
- Erosione del valore del marchio e della fiducia dei consumatori
- Potenziali contenziosi

DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?

Il processo di protezione del marchio non è un mero adempimento burocratico: **è un percorso strategico e giuridico** che richiede pianificazione e conoscenza delle normative nazionali e internazionali.

Fasi del processo di registrazione

☐ Verifica di capacità distintiva e liceità

☐ Verifica della novità



ricerche di anteriorità

DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?

☐ Verifica di capacità distintiva e liceità

Art. 14 CPI

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

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
- *Marchio «GUFETTO STRONZETTO» Commissione ricorsi sentenza 36/2019 - contrarietà al buon costume*
- *Marchio «HORA» EUIPO Trade mark decision n. R1785/2021-2 - 24/05/2022- contrarietà al buon costume*
- *Marchio "4.20 Hemp Fest": Trade mark decision n. R2158/2019-2 - 16/06/2020 – contrarietà all'ordine pubblico*

DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?

☐ **Verifica di capacità distintiva e liceità**

Art. 14 CPI

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

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, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte(2);

- *Marchio "Budweiser" - nullità per decettività. La Corte di Cassazione e le corti di merito hanno accertato la nullità del marchio "Budweiser" utilizzato da un'impresa per una birra non prodotta nella regione della Boemia (Repubblica Ceca), da cui il nome storicamente trae origine .*

DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?

☐ Verifica di capacità distintiva e liceità

Art. 14 CPI

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

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

- *Trade mark decision n. 000000402 - 02/12/2003 marchio comunitario figurativo -Fondazione Arena di Verona I richiedenti la nullità hanno sostenuto che tale marchio violava il diritto d'autore su un'opera grafica anteriore realizzata da un artista.*

DEVE ESSERE FATTA UN'ISTRUTTORIA PRIMA DEL DEPOSITO?

☐ Verifica di capacità distintiva e liceità

Art. 14 CPI

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

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;

c-quinques) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate(1).

▪ **Il Caso "Parmigiano Reggiano":** Trade mark decision n. 000006890 - 08/07/2013

Una decisione di nullità dell'EUIPO ha parzialmente accolto una domanda basata sulla DOP "Parmigiano Reggiano" contro un marchio contenente il termine "PARMA". La nullità è stata dichiarata solo per "formaggi e latticini", considerati prodotti identici o strettamente connessi, ma è stata respinta per altri prodotti alimentari.

LE RICERCHE DI ANTERIORITA'

Cosa sono e a cosa servono ?

Prima di procedere con la registrazione, è fondamentale effettuare una **ricerca approfondita di anteriorità**. Questo consente di verificare che il segno che si intende proteggere non sia già stato registrato da altri soggetti.

A. Ricerche di identità

Con la ricerca di identità si possono trovare i marchi che siano uguali alle parole di ricerca utilizzate, si effettua prevalentemente per cercare informazioni in merito a marchi ben precisi dei quali si è a conoscenza. Si utilizza questo tipo di ricerca, ad esempio, quando si è interessati a conoscere l'ampiezza della protezione di un segno e quindi il relativo elenco dei prodotti e dei servizi, oppure quando è importante recuperare il nominativo del richiedente o titolare dei diritti

B. Ricerche di similitudine

Lo scopo di questa ricerca, è quello di individuare, non solo i marchi identici alla parola cercata, ma anche quelli foneticamente e verbalmente simili. Due marchi possono essere simili per molti aspetti: assonanza letterale, si assomigliano cioè dal punti di vista sonoro; assonanza visiva, sono graficamente simili; assonanza concettuale, quando la loro rappresentazione rimanda a concetti simili.

c. Ricerca sugli elementi figurativi

Per verificare se un marchio, dal punto di vista grafico, risulti uguale o simile ad un marchio anteriore è necessario effettuare una ricerca sugli elementi figurativi. In altre parole è indispensabile cercare ed esaminare tutti i marchi già registrati, che comprendano immagini, figure o simboli grafici uguali o molto simili a quelli presenti nel proprio segno.

E' possibile effettuare ricerche per aree territoriali determinate

I MARCHI DI FATTO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE ?

Si!

Il marchio di fatto gode di una tutela minore di quello registrato, perché limitata all'ambito entro il quale il preuso è avvenuto. Il marchio di fatto può ostacolare la registrazione del segno se l'ambito territoriale di notorietà è nazionale.

Non ci sono strumenti per verificare l'esistenza di marchi di fatto.

- *Tribunale Di Venezia, Sentenza n.1306 del 14 Marzo 2025 – marchio L'EREMITA. Caso di coesistenza di due marchi di fatto confondibili e utilizzati in ambito non meramente locale, il tribunale ha dichiarato la nullità delle successive registrazioni effettuate da uno dei due imprenditori.*

NOMI COMMERCIALI E NOMI A DOMINIO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE ?

Il principio di unitarietà dei segni distintivi

Art. 12 CPI. *Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: omissis.....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,*

Denominazioni (ragioni) sociali e marchi sono considerati a rischio di confusione quando, per la somiglianza dei nomi, l'affinità dei prodotti o servizi e la vicinanza territoriale, il pubblico potrebbe erroneamente credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate.

La valutazione tiene conto non solo dell'attività attuale ma anche della naturale e prevedibile espansione futura del business.

- *Caso CRAFTAN CAFFE' CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 gennaio 2025, n. 630*

NOMI COMMERCIALI E NOMI A DOMINIO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE ?

Nomi a dominio

Il codice della proprietà intellettuale ([D. Lgs. 30/2005](#) – CPI), agli **articoli 12 c.1 b) e 22**, stabilisce che **è vietato registrare come marchio, o utilizzare come segno distintivo, un nome a dominio** (registrato da terzi) **in settori commerciali simili o identici**, se questo può generare confusione nei consumatori.

Di conseguenza, **il nome a dominio gode di una protezione equivalente a quella** della tutela del marchio durante le fasi di registrazione e utilizzo. In linea con ciò, il titolare di un nome a dominio registrato ha il diritto di richiedere la revoca della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio che possa causare tale confusione (Art. 118 c.6 CPI). Inoltre, **i titolari di un marchio registrato possono agire contro la registrazione fraudolenta di nomi a dominio.**

- *Tribunale Ordinario Bologna, sez. IM, sentenza n. 1607/2021*

Il Tribunale di Bologna ha accertato la contraffazione del marchio "CONFABITARE" da parte di soggetti che avevano registrato e utilizzato i nomi a dominio www.confabitareverona.it e www.confabitareabruzzo.it.

NOMI COMMERCIALI E NOMI A DOMINIO POSSONO ESSERE DI OSTACOLO ALLA REGISTRAZIONE ?

Ricerche di anteriorità per ditte, denominazioni e ragioni sociali

E' possibile effettuare una ricerca tra gli enti iscritti alle CCIAA

E' possibile limitare la ricerca ad un determinato codice ATECO.

Ricerche di Nomi di Dominio

La Ricerca sui Nomi di Dominio permette di valutare il rischio che il marchio o nome di dominio possa violare i diritti di un altro titolare di nome di dominio. La ricerca copre sia i Nomi di dominio generici di primo livello (gTLDs) sia i country level domain name



SECONDO STEP

- **QUALE TIPO DI MARCHIO REGISTRARE? DENOMINATIVO , FIGURATIVO O COMPLESSO?**
- **DOVE REGISTRARE IL MARCHIO ?**
- **PER QUALI PRODOTTI/SERVIZI?**

QUALE TIPO DI MARCHIO REGISTRARE? DENOMINATIVO , FIGURATIVO O COMPLESSO?

Marchio denominativo o marchio verbale Questo tipo di marchio, costituito da una o più parole, viene depositato **privo di caratterizzazione grafica**.

Marchio figurativo: Il marchio figurativo è quello **costituito da elementi grafici**.

Il marchio complesso è un marchio composto da più elementi, figurativi e verbali, ciascuno dei quali dotato di carattere distintivo.

Marchio di forma Marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto

Marchi non convenzionali I marchi non convenzionali sono quei marchi che si distinguono per la loro forma, colore, suono, odore, movimento, posizione, oppure per l'utilizzo di elementi grafici non convenzionali.

Questi marchi non si limitano quindi all'utilizzo di parole o di immagini, ma sfruttano altri elementi sensoriali per creare una percezione distintiva del brand.

DOVE REGISTRARE IL MARCHIO ?

- Territorio dove l'azienda commercializza prodotti/servizi ;
- Territori di futura espansione commerciale ;
- Territori in cui hanno sede fornitori o subfornitori;
- Territori in cui sono presenti i contraffattori

PER QUALI PRODOTTI/SERVIZI?

- Il diritto di marchio non è un diritto assoluto ma speciale ovvero vale solo per determinati prodotti/servizi.
- Al momento della registrazione è necessario individuare prodotti/servizi per cui si chiede l'esclusiva e la classe di appartenenza. L'individuazione delle classi e dei prodotti/servizi è essenziale, poiché la registrazione coprirà solo i prodotti o servizi indicati nella domanda.
- La Classificazione di Nizza è un sistema di classificazione, adottato a livello internazionale, che permette di suddividere migliaia di tipologie di prodotti e servizi in un totale di **45 classi**.
- Indicazione dei prodotti/servizi generica o specifica ? Pro e contro
 - Sentenza Commissione ricorsi 61 / 2018 : «Non può essere infatti considerata sufficientemente chiara e precisa una domanda di registrazione che non consenta di determinare se, utilizzando il titolo di una classe specifica della Classificazione di Nizza, il richiedente si riferisca all'integralità dei prodotti di tale classe o soltanto ad una parte ben individuata di essi" .

L'adozione di un elenco dettagliato e specifico non solo è conforme ai requisiti di legge, ma riduce anche il rischio di obiezioni e rifiuti in fase di esame, garantendo al contempo una maggiore certezza giuridica sull'effettiva estensione dei diritti conferiti dal marchio.

DOVE REGISTRARE IL MARCHIO ?

Diverse procedure di registrazione che possono essere combinate tra di loro :

- **Registrazioni nazionali**
- **Marchio dell'unione europea**
- **Marchio internazionale**



TERZO STEP

- COME POSSO «SORVEGLIARE» CIO' CHE ACCADE SUL MERCATO ?
- COME POSSO CONTRASTARE L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI?
- IN CASO DI CONTRAFFAZIONE QUALI SONO GLI STRUMENTI DA ATTIVARE?



COME POSSO «SORVEGLIARE» CIO' CHE ACCADE SUL MERCATO ?

La registrazione del marchio non è una protezione sufficiente. Registrare un marchio è solo il primo passo per tutelare la tua identità aziendale. Non tutti gli uffici marchi preposti monitorano attivamente eventuali richieste simili o identiche, lasciando il tuo marchio esposto a rischi significativi.

La sorveglianza attiva è essenziale per individuare e prevenire conflitti.

La sorveglianza è un servizio specializzato offerto da professionisti che con l'utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale e strumenti digitali all'avanguardia, **monitora costantemente** i bollettini dei marchi sia a livello nazionale che internazionale.

L'obiettivo è individuare tempestivamente qualsiasi [nuova domanda di registrazione](#) per poter agire tempestivamente prima della registrazione.

COME POSSO «SORVEGLIARE» CIO' CHE ACCADE SUL MERCATO ?

Sorveglianza del marchio sul web

Il monitoraggio e la rilevazione dell'uso di un brand sono essenziali per garantire che esso sia utilizzato nel modo corretto e per prevenire usi non consentiti.

Esistono vari metodi e strumenti disponibili per le aziende per tenere traccia dell'uso del loro brand, sia online che offline.

Questi servizi si basano su tecnologie avanzate e approcci strategici per identificare rapidamente ogni uso non conforme.

Queste tecnologie includono algoritmi di riconoscimento delle immagini, che possono scansare il web alla ricerca di immagini che corrispondono o sono simili al marchio precedentemente registrato.

Gli strumenti di monitoraggio dei social media sono essenziali, poiché oggi i brand vengono spesso menzionati o utilizzati in questi spazi.

Gli *analytics* delle parole chiave, inoltre, possono rilevare quando l'uso del marchio appare in contenuti web o annunci.

COME POSSO CONTRASTARE L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI?

Le sorveglianze doganali

La sorveglianza doganale può essere attivata sia in Italia che a livello comunitario per tutte le dogane dei Paesi UE e anche negli altri Paesi che prevedono tale procedura.

Consiste in un vero e proprio "filtro", che può arrivare a bloccare partite di merce contraffatta prima che queste vengano introdotte e commercializzate nel territorio dello Stato sorvegliato e/o fuoriescano dal territorio dello stesso, impedendone la consegna al destinatario e consentendo l'avvio delle eventuali procedure giudiziali.

Costituisce un ottimo strumento anche per la raccolta di informazioni su eventuali mercati paralleli

IN CASO DI CONTRAFFAZIONE QUALI SONO GLI STRUMENTI DA ATTIVARE?

L'impianto normativo italiano della lotta alla contraffazione è particolarmente avanzato. Qui di seguito sono sintetizzati i contenuti delle fonti più importanti

- Secondo il **Codice penale**, commette il **reato di contraffazione** «chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati». La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro.
- CPI: AZIONI CIVILI
- l'art. 120, che determina la competenza in materia di diritti di proprietà industriale di sezioni specializzate trasformate in Tribunali delle imprese;
- – l'art. 121 bis, consente al titolare del diritto leso di acquisire informazioni per individuare tutti i soggetti coinvolti nell'illecito e conseguentemente agire in giudizio contro ciascuno di essi;
- – l'art. 124 contiene un'elencazione delle sanzioni civili che possono essere disposte da una sentenza che accerti la lesione di un diritto di proprietà industriale: il riferimento è all'inibitoria, all'ordine di ritiro definitivo dal commercio, alla distruzione e ordine di ritiro temporaneo, all'assegnazione in proprietà e al sequestro fino all'estinzione del titolo.
- E' altresì previsto il risarcimento del danno comprensivo della possibilità di chiedere la retroversione degli utili del contraffattore.



Grazie per l'attenzione
masetti@studiothemis.eu

(mobile 3334520190)



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 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

*Compila il QUESTIONARIO
aiutaci a migliorare!*

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