Università Iuav di Venezia

Ministero dello Sviluppo Economico

# E' di «proprietà» intellettuale ?

Barbara Pasa

IUAV
RE-START

La tutela della Proprietà Intellettuale
della ricerca universitaria.
Opportunità e story telling

2.2.2017 Badoer

# MARCHI

# MARCHI

**MARCHIO D' IMPRESA**

**Segni suscettibili di essere rappresentati graficamente:**

1. **parole (compresi i nomi di persone)**
2. **disegni**
3. **lettere**
4. **cifre**
5. **suoni**
6. **forma o confezione del prodotto**
7. **combinazioni e tonalità cromatiche**

**Purché atti a distinguere i prodotti o i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese**

(artt. 7 e seguenti Codice Proprietà Industriale – CPI)

tti su marchi e loghi appartengono ai rispettivi proprietari e sono qui utilizzati in quanto corrispondono a prodotti commercializzati da Schenone Sport

Marchio registrato
presso USPTO - Edgar
Rice Burroughs

# Che cos'è un marchio?

- Un marchio è un segno che può essere riprodotto graficamente, che **distingue** i prodotti e i servizi di un’impresa (società o organizzazione) da quelli di un’altra.
- Esistono diversi tipi di marchi: denominativi, figurativi, di colore, di forma.

- Impedimenti assoluti alla registrazione
  - Carattere distintivo

**ricerca gratuita in eSearch plus (EUIPO)**

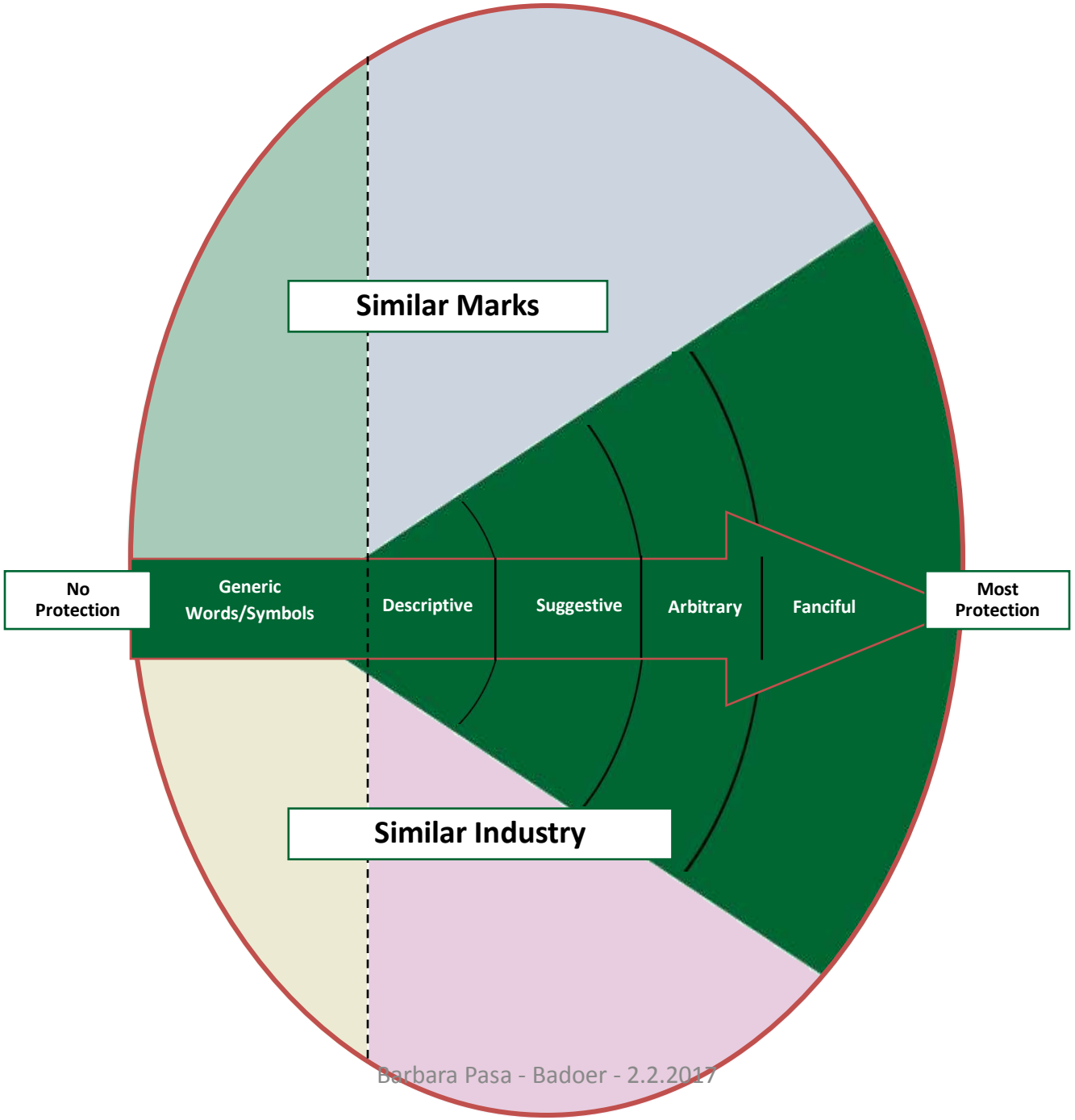
**https://euipo.europa.eu/eSearch/**
**https://www.whois.net/**

- Impedimenti relativi alla registrazione
  - Quando è impossibile una coesistenza pacifica tra due marchi (**fair use**)

# Procedure di registrazione

- **Nazionale**
- **UE** : vale in 28 Paesi - deposito effettuato presso L'UAMI - che ora si chiama **Euipo** (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) di Alicante. Si tratta dell'agenzia dell'Unione europea che si occupa della registrazione dei marchi e dei disegni e modelli comunitari

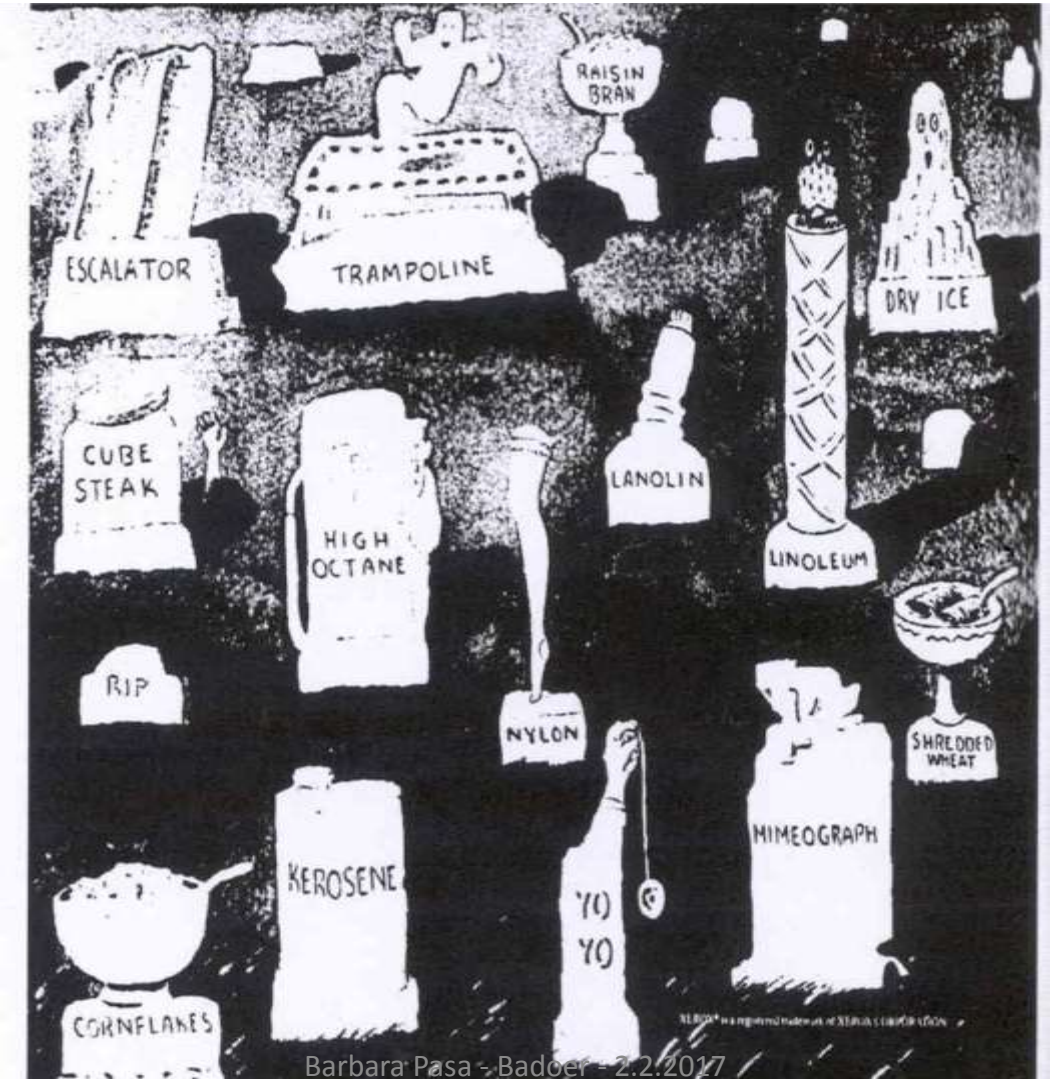
  Marchio Comunitario
- **Internazionale** : si scelgono i Paesi ; deposito effettuato presso le Camere di commercio che inoltrano la domanda all' O.M.P.I. di Ginevra (Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale -- WIPO)


Similar Marks
No Protection
Generic Words/Symbols
Descriptive
Suggestive
Arbitrary
Fanciful
Most Protection
Similar Industry

# Trade-Off

| Distinctive | Memorable | Emotionally Attractive | Meaningful |
|---|---|---|---|
| **Fanciful** | U2, Kodak, Xerox | To be developed | To be developed |
| **Arbitrary** | Mental image e.g. Apple (linked with actual image). | Favorable connotation from outside the category: White Diamonds perfume, Midas mufflers | To be developed |
| **Suggestive** | Sound: Sizzle steak Capt'n Crunch cereal | Emotional suggestions: e.g., Caress, Joy, | Performance or attribute allusions: Odor-Eaters, Ban, Off, 60 Minutes |
| **Descriptive** | Simple words: Clue board game Compound words e.g. Chap Stick, | Playboy, Betty Crocker | Performance or attribute allusions: Beef & Brew, Bufferin (buffered aspirin) |

# Cimitero dei Marchi



# esempi

https://www.europeanbrandinstitute.com/rankings/2016globaltop100/

# Estensione della protezione

- Diritto esclusivo ma
  - principio di specialità
  - principio di territorialità

- Potenzialmente perpetuo (rinnovo ogni 10 anni, art. 15 C.P.I.)

- Rischio di perdita della protezione in caso di:
  - mancato utilizzo dopo cinque anni
  - non validità (es. Illecito)

- Usi consentiti

Ufficio di Alicante - Decisioni della prima Commissione di Ricorso del 1 dicembre 2003

Pronunce che riguardano due domande di marchio comunitario figurativo di cui è titolare il **Teatro alla Scala di Milano**

Esse riguardano una serie molto ampia di prodotti e servizi, ivi inclusi quelli peri quali il Teatro alla Scala è rinomato in tutto il mondo : istruzione e spettacolo, organizzazione di spettacoli teatrali, organizzazione e gestione di corsi di formazioni alle arti sceniche e dello spettacolo, servizi di consulenza nel campo dello spettacolo, regia, scenografia, effetti sonori e luminosi

A seguito di pubblicazione della domanda di registraz. marchio, una società spagnola, tale **Herisa S.A**, ha fatto opposizione vantando la titolarità di due registrazioni spagnole **anteriori** per i marchi SCALA (denominativo) e SCALA (in grafia fantasiosa a colori)

Tali registrazioni anteriori riguardano servizi di ristorante e servizi di teatro e night-club

- «*molto probabilmente marchio riconosciuto dai consumatori come identificativo del famoso Teatro di Milano*»…«*tuttavia, tale segno è simile al marchio anteriore e, quindi, con esso confondibile poiché ha in comune la parola SCALA*.»
- «*il carattere notorio di un marchio successivo è privo di valore e non può attribuire una "priorità virtuale" nei confronti di un marchio depositato in data anteriore*»

Questioni aperte:

Quando il marchio diventa strumento di pressione e minaccia per lucrare a danno dei legittimi titolari

Quando comunque il diritto non è sufficiente ad inibire l'uso di un marchio illecito …

http://www.vaffanculo.it/siamo.html

http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2005746/massimario_2012.pdf

Ricorso del 2011