

Il ciclo di vita del marchio

# Requisiti di tutelabilità di un segno



GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI

*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

Camera di Commercio  
Perugia, 14.9.2012

- Avv. Nicola Sbrenna, PhD -

# L'utilità del marchio

Tutti gli imprenditori hanno interesse a **differenziare** la propria attività, i propri prodotti ed i propri servizi da quelli dei concorrenti attraverso l'uso di un marchio.

La possibilità di distinguere tra loro le diverse imprese, i diversi prodotti e i diversi servizi permette infatti **scelte consapevoli** del consumatore, **un'imputazione corretta** del merito imprenditoriale ed un **funzionamento efficiente** del mercato.

Purtroppo, però, **non tutti** i marchi possono essere validamente protetti...

# L'estensione territoriale del marchio

Un marchio può essere tutelato, in una o più classi merceologiche:

- solo in **Italia**  
(marchio nazionale)
- nell'intera **Unione Europea**  
(marchio comunitario)
- a livello **internazionale**  
(marchio internazionale)

**G&L**

GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI  
*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

# Requisiti di tutelabilità del marchio

Tuttavia, la validità della registrazione di un segno come marchio è subordinata alla presenza di **4** requisiti fondamentali:

- la novità
- la capacità distintiva
- la verità
- la liceità

# 1. La novità



GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI  
*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

Perché un marchio sia **nuovo** la domanda di registrazione non deve essere anticipata da un'altra istanza o dal preuso altrui.

Le anteriorità sono in genere protezioni internazionali, comunitarie o italiane di segni:

- **uguali** per prodotti o servizi identici
- **uguali o simili** per prodotti o servizi identici o affini (qualora possa nascerne un rischio di confusione)
- **uguali o simili** per prodotti o servizi non affini (qualora i segni anteriori godano di rinomanza)

## 2. La capacità distintiva



GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI  
*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

Un marchio deve essere in qualche modo «**creativo**».

Un marchio scarsamente creativo può essere definito **debole**. Al contrario, un marchio molto originale può essere definito **forte**.

Le registrazioni di marchi privi della capacità distintiva sono **nulle**.

La registrazione decade se per il fatto dell'attività o dell'inattività del titolare il marchio sia divenuto denominazione generica o indicazione descrittiva dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (c.d. «**volgarizzazione**»)

## 3. La verità



GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI  
*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

Perché un marchio **non sia decettivo** deve essere inidoneo ad ingannare il pubblico:

- sulla provenienza dei prodotti o servizi
- sulla destinazione d'uso dei prodotti o servizi
- sulla qualità dei prodotti o servizi

## 4. La liceità

Perché sia **lecito**, un marchio non deve:

- essere contrario a legge, ordine pubblico o buon costume
- essere costituito da stemmi, simboli, emblemi riservati *ex lege* per ragioni di interesse pubblico
- costituire violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale o altri diritti esclusivi di terzi

G&L  
&P

GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI  
*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA



Se un segno è...

nuovo

+

creativo

+

non ingannevole

+

lecito

=

**marchio valido e tutelabile**

**G&L**  
**PE**

GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI

*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA

# Nicola Sbrenna

**Perugia**

Via Rocchi 40

**T.** 075 5722464

**F.** 075 5735023

**E.** perugia@glplex.it

**Milano**

Via Besana 8

**T.** 02 89692111

**F.** 02 89692166

**E.** milano@glplex.it



GRAMELLINI  
LEONELLI  
PERUGINI

*Studio Legali Associati*

MILANO - PERUGIA