

APICOM + BUGNION WORKSHOP

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE
ORE 17,00

PROPRIETÀ INTELLETTUALE:

TUTELA IMMAGINE MARCHI LOGO

UTILIZZO E PROTEZIONE ONLINE

MARKETING E DIGITAL ADVERTISING

SEGUIRÀ APERITIVO



IN VIALE GRAMSCI 42
50132 FIRENZE

Firenze 30/10/2019

ALESSANDRO MANNINI

VIERI CANEPELE

ELISABETTA GUOLO

CHI SIAMO

Da cinquant'anni Bugnion è fra i leader italiani ed europei nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale.

I professionisti Bugnion, di formazione tecnico - scientifica, giuridica, economica e linguistica, sono consulenti abilitati dinanzi ai competenti uffici italiani ed europei.

Garantiamo consulenza immediata e specializzata, contatti diretti, informazione rapida e costantemente aggiornata in tutti i settori scientifici, tecnologici e legali.



I NOSTRI NUMERI

- **13 uffici in Italia e 3 all'estero:**

Ancona - Bologna – Brescia - Firenze – Milano – Modena – Parma –
Reggio Emilia – Reggio Calabria - Rimini – Roma – Udine –Verona

Monaco (EPO) - Alicante (EUIPO) - Los Angeles

- Più di 200 persone lavorano in Bugnion.
- 70 i professionisti abilitati.
- Oltre 8.200 i clienti in Italia e nel mondo.
- Quasi 27.000 brevetti, modelli e design e più di 45.000 marchi gestiti

Marchi dell'Unione Europea

Secondo studio in Italia per quanto riguarda i Marchi dell'Unione Europea
(Fonte EUIPO, aprile 2019)



Marchi Internazionali

Secondo studio in Italia per i depositi di marchi internazionali.
(Fonte EUIPO, aprile 2019)



Design Comunitari

Bugnion risulta il **primo studio** in Italia per quanto riguarda i Design Comunitari
(aprile 2019)



Firenze 30/10/2019

TUTELA IMMAGINE MARCHI LOGO

1. Cos'è un marchio
2. Elementi del segno proteggibili come marchio
3. Perché registrare?
4. Requisiti di validità: distintività e novità
5. Un marchio che «funzioni» in diritto

Disciplina di riferimento: Codice della proprietà industriale (C.P.I.) (D.Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 come modificato dal D.Lgs 20 febbraio 2019, n. 15) ; Regolamento sul marchio dell'Unione europea (RMUE) (Reg. (UE) 1001/2017)

Marchio: Il marchio indica un qualunque segno, in particolare le **parole**, compresi i **nomi di persone**, i **disegni**, le **lettere**, le **cifre**, i **suoni**, la **forma del prodotto** o della **confezione** di esso, le **combinazioni** o le **tonalità cromatiche**, purché siano atti a

- (a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e
- (b) 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.

Logo: “Nel linguaggio pubblicitario, forma accorciata di logotipo, **nome** di una azienda o di un prodotto trattato con **elementi grafici caratterizzanti** che non ne impediscono la leggibilità.”
Treccani Enciclopedia online [http:// www.treccani.it/enciclopedia/logo](http://www.treccani.it/enciclopedia/logo)

Logo registrato

The logo for 'unieuro CITY' consists of an orange icon resembling a stylized 'u' or a drop, followed by the word 'unieuro' in orange and 'CITY' in a smaller, grey font.

servizi

The Vespa logo is a stylized, metallic-looking 'V' shape that incorporates the word 'Vespa' in a script font, slanted upwards.

veicoli

The Milka logo is the word 'Milka' written in a thick, blue, cursive script font.

cioccolateria ecc.

ELEMENTI DEL SEGNO PROTEGGIBILI COME MARCHIO

Logo registrato



Altri marchi registrati (tutela slegata e indipendente)

UniEuro



VESPA



MILKA



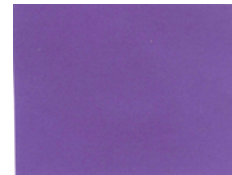
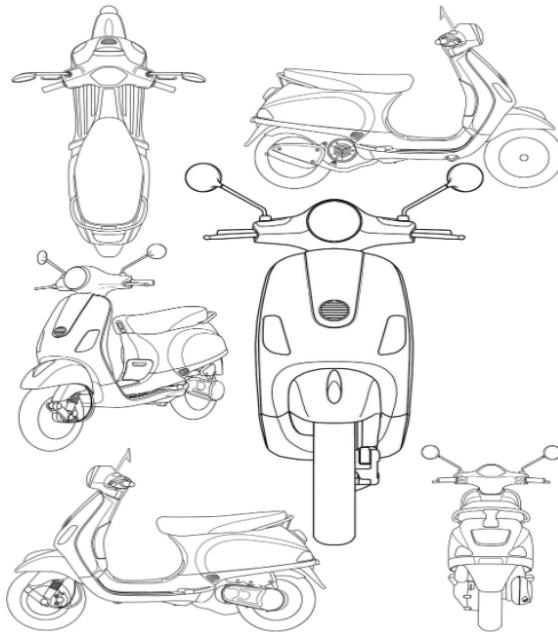


Logo registrato



Altri marchi registrati (tutela slegata e indipendente)

unieuro



ELEMENTI DEL SEGNO PROTEGGIBILI COME MARCHIO

Indicazioni descrittive non
proteggibili come marchio

Provenienza geografica

Epoca di fabbricazione
Gradazione alcolica
Quantità

Tipo di bottiglia

Qualità / Specie
DOP / IGP



MARCHI

Marchio speciale:
nome del vino

Etichetta nel suo
complesso

Marchio figurativo:
stemma

Marchio generale:
Nome del produttore

PERCHÉ REGISTRARE



1. La registrazione fa acquisire al titolare del marchio il **diritto di utilizzare il segno in esclusiva** e, di converso, conferisce **facoltà di vietare a terzi l'uso di un marchio identico o simile**, per prodotti o servizi identici o affini ai propri, quando sussiste un **rischio di confusione, compreso un rischio di associazione**, tra i segni da parte del pubblico.
2. Con la registrazione vi è **una presunzione di validità** del diritto. Il diritto retroagisce alla data di domanda.
3. La registrazione è un bene **intangibile e chiaramente identificabile**.
4. La registrazione può offrire un **vantaggio competitivo**, facilita accordi distribuzione e licenza.
5. La registrazione consente di intervenire facilmente contro marchi terzi per via amministrativa.

In ITALIA, al marchio di fatto (non registrato) è conferita tutela nei limiti del suo preuso, locale oppure anche nazionale se il marchio è «noto» come segno distintivo (durata dell'uso, diffusione, distintività) su gran parte del territorio. Non c'è una presunzione di validità del diritto, per il cui il titolare ne ha l'onere di prova.

In molti paesi vige ancora il principio del *first to file*, dove non sono riconosciuti diritti derivanti da una priorità d'uso del marchio.

REQUISITI DI VALIDITÀ: NOVITÀ E DISTINTIVITÀ

Questi segni sono suscettibili di **registrazione** qualora siano **nuovi** e abbiano **carattere distintivo** (Art. 12, 13 Codice della proprietà Industriale)

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Novità</i>• <i>Carattere distintivo</i>
	<p>NON DOTATI DI CARATTERE DISTINTIVO I MARCHI COSTITUITI</p> <ul style="list-style-type: none">• Esclusivamente da denominazioni divenute di uso corrente• Esclusivamente da denominazioni generiche del prodotto / servizio• Esclusivamente da indicazioni descrittive delle caratteristiche del prodotto / servizio

NOVITÀ Il segno deve essere **nuovo** rispetto a segni già adottati da terzi come marchio o altro segno distintivo per gli stessi prodotti o servizi o prodotti o servizi affini, se tra i due può determinarsi un **rischio di confusione**, che comprende un rischio di associazione.







Ricerca di anteriorità: permette di rilevare in un determinato ambito territoriale i marchi identici o simili in relazione alle classi di prodotto o di servizio. Questa volta a rintracciare i marchi simili da un punto di vista:

VERBALE

VISIVO (ad es. fra i marchi 2020 e ZOZO)

FONETICO (ad es. fra i marchi Symphony e Cymphaunie)

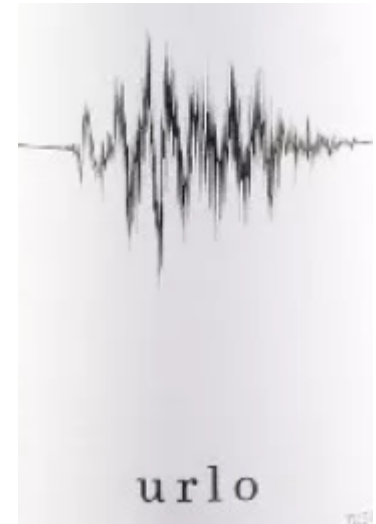
CONCETTUALE (ad es. sinonimi e traduzioni nelle principali lingue come ICE e FREEZE)

Marchio registrato UE	Marchio successivo	Similitudine
BABIDU	BABILU	Red
MEDINETTE	MESILETTE	Yellow
VITAFIT		Yellow
VENDUS SALES & COMMUNICATION GROUP		Red
NEFF		Green
	NODUS	Green
		Green



DISTINTIVITÀ

MARCHI FORTI: di FANTASIA e senza attinenza concettuale con il prodotto



MARCHI DEBOLI: dotati di un significato o evocativi del prodotto o servizio o di una sua caratteristica.



Benagol



Marchio respinto	Prodotti / Servizi
	Prodotti vinicoli e relativi servizi, ristorazione
RISTRUTTURASMART	Articoli per l'edilizia, servizi di costruzione
	Articoli per la stampa
	Ristorazione
	Abbigliamento intimo (FI) e cosmetici (GR)

TRE REGOLE D'ORO:

1. SCEGLIERE UN MARCHIO “FORTE”, ANCHE NELLA COMPONENTE DENOMINATIVA
2. ESEGUIRE RICERCHE DI ANTERIORITA' PRIMA DI USARE E REGISTRARE
3. REGISTRARE NEI PAESI DI IMMEDIATO E PROBABILE INTERESSE COMMERCIALE!

ATTENZIONE AI TEMPI

Deposito

TM

Esame Ufficio marchi



Opposizioni di terzi



Registrazione



Enforcement





Grazie!
Dott. Alessandro MANNINI
Alessandro.mannini@bugnion.eu

FIRENZE

V.le A. Gramsci 42, 50132 FIRENZE (IT)

Tel. 055284940

firenze@bugnion.eu

www.bugnion.eu