

# LA GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEI MARCHI: NORME E MODELLI CONTRATTUALI

***ANNALUCE LICHERI***

Avvocato

ITALIA  
CHAPTER  
 MPI

**I MEETING SONO UTILI PER TUTTI. A GREAT CONFERENCE ALWAYS PAYS OFF**

# IL SORPASSO

---

**ITALIA**



<b>BREVETTI</b>	<b>ANNO</b>	<b>MARCHI</b>
<b>28391</b>	<b>1973</b>	<b>11421</b>
<b>26800</b>	<b>1974</b>	<b>10800</b>
<b>14843</b>	<b>1981</b>	<b>14468</b>
<b>9851</b>	<b>1985</b>	<b>25767</b>
<b>7453</b>	<b>1999</b>	<b>52050</b>
<b>10125</b>	<b>2008</b>	<b>61715 (2007)</b>

**WIPO STATISTICS**

# Rapporto BREVETTI/MARCHI

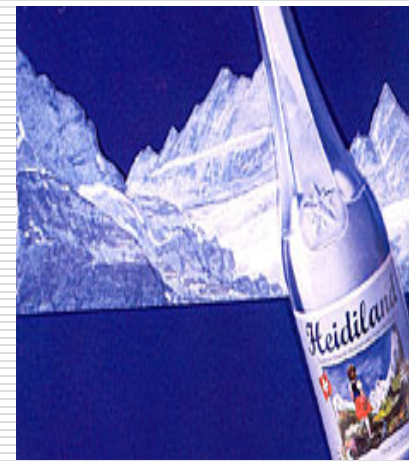
---

<b>DATI MONDIALI</b>		
<b>NUMERO DI DOMANDE DI</b>		
<b>BREVETTI</b>		<b>MARCHI</b>
926.008	1985	953.190
1.854.416	2007	3.312.360

# I MARCHI FANNO VENDERE DI PIU'

---

- ❑ OLTRE ALLA FUNZIONE DISTINTIVA si SCOPRE una ulteriore FUNZIONE:
- ❑ QUELLA COMUNICAZIONALE .
- ❑ IL Marchio è
- ❑ un MESSAGGERO



# Funzione tipica del marchio

## Segno distintivo

---

Il marchio è:

- strumento di comunicazione, informazione e concorrenza.
  - Identifica e differenzia i prodotti immessi sul mercato da differenti fonti produttive.
  - Strumento essenziale di dialogo tra le imprese ed il consumatore
  - Consente di effettuare scelte che influenzano il mercato commerciale.
  - Elemento essenziale dell'avviamento e del valore commerciale dell'azienda.
  - La sua funzione tipica, riconosciuta e tutelata dalla legge, è di essere segno distintivo dei prodotti /servizi ai quali viene applicato
-

---

# GOLDEN RULE internazionale: ONERE D'USO

LE NORME SUL NON U  
RIMEDIO- per sfc  
l'albero/registro marc  
foglie secche/marchi i



# Convenzione di Parigi 1925

## art.5.5.c

---

- «1. Se in un paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.
- Confermato all'art.19 dei TRIPS del 1994

# Prima Direttiva CEE 1988 n.104 "Ottavo Considerando"

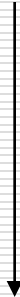
---

- per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi d'impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza

# ITALIA - PRE 1992

---

□ MARCHIO REGISTRATO NON USATO  
PER TRE ANNI

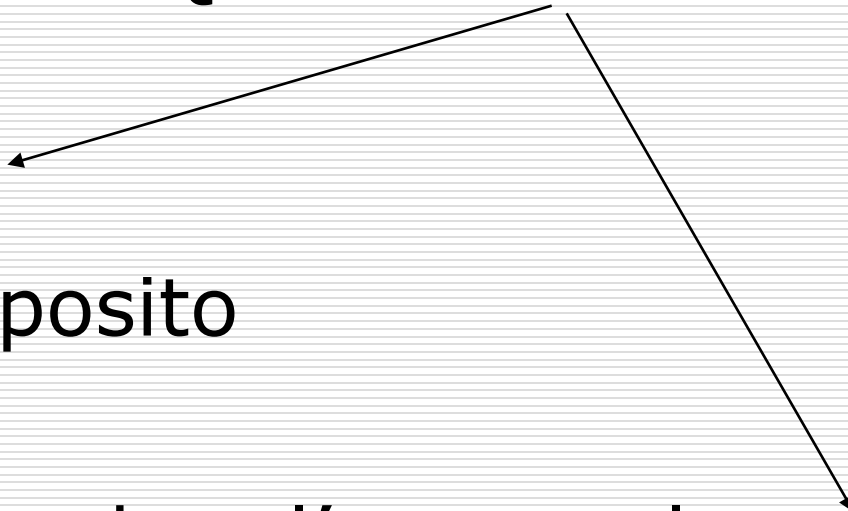


□ UNICO RIMEDIO: RIDEPOSITO

# ITALIA - POST 1992

---

MARCHIO REGISTRATO NON USATO  
PER CINQUE ANNI



Rideposito

Riprendere l'uso e salvare il marchio

# TRE DIVERSE ACCEZIONI

---

□ ONERE D'USO

□ USO CONTRAFFATTIVO

□ USO ACQUISITIVO

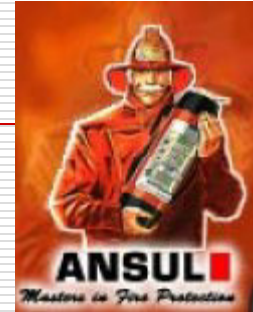
# Quattro Leading cases

---

- ❑ ANSUL C-40/01 11 marzo 2003
  - ❑ VITAFRUIT C-416/04-P 11 maggio 2006
  - ❑ LA MER C-259/02, 27 gennaio 2004
  - ❑ HIPPOVIT T-334/01
-

# Criteri Generali ANSUL sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul,

---



- , per “uso effettivo” deve intendersi un uso non simbolico,
- che consiste nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine di un prodotto o di un servizio

# Criteri Generali ANSUL

---

- ❑ IL MARCHIO
- ❑ 1)deve essere utilizzato sul mercato
- ❑ 2)deve concernere merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione è imminente
- ❑ 3)non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio



## I criteri in Generale , Vitafruit sentenza 11 maggio 2006, causa C-416/04-P

- L'uso del marchio serve per "trovare o mantenere per esso uno sbocco sul mercato, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio"



# Criteri Generali - La Mer 2004:

nell'ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02,

---

- L'utilizzo di un marchio da parte di un solo cliente, importatore dei prodotti per i quali questo è stato registrato è effettivo, se risulta che l'operazione di importazione ha una giustificazione commerciale reale
- Non può essere fissata una regola de minimis.

# INTENSITA'-ESTENSIONE DELL'USO HIPPOVIT caso T-334/01

---

- occorre tener conto,
  - del volume commerciale,
  - della durata del periodo d'uso
  - della frequenza di tali atti,
- 
- uno scarso volume - compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio

# Vari Tipi di USO

---

- ❑ USO COME MARCHIO o COME ALTRO SEGNO
- ❑ USO ESTERNO e COMMERCIALE vs USO INTERNO
- ❑ USO NELLA EU o in ITALIA o USO ESPORTATIVO
- ❑ USO PROMOZIONALE
- ❑ USO PUBBLICITARIO
- ❑ USO SU INTERNET

# USO ESTERNO e COMMERCIALE

---

- la semplice detenzione di prodotti costituisce contraffazione, se finalizzato all'offerta o all'immissione sul mercato dei prodotti. Non è uso sufficiente per assolvere onere d'uso

# USO INTERNO

---



- preparativi per l'uso – come la stampa delle etichette, la produzione di contenitori ecc. – costituiscono uso interno e, pertanto, non uso nel commercio ai fini qui pertinenti, a meno che i preparativi servano già per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie.  
Ansul

# USO PROMOZIONALE

---

- ❑ lo smercio di articoli di
- ❑ Abbigliamento promozionali
- ❑ Per incentivare la vendita di una bibita
- ❑ NON E' USO EFFETTIVO



- ❑ Divisione Opposizione 374/2001 Malibu (EN)
- ❑ SIBERQUELLE causa C-495/07



# USO NELLA PUBBLICITA'

---



- l'uso nella pubblicità va considerato, in linea generale, come equivalente all'uso effettivo, se il volume della pubblicità è tale da configurare un uso effettivo
  
- È dubbio che la mera pubblicità, senza alcun programma attuale o futuro di immettere realmente i prodotti o servizi sul mercato, possa costituire un uso effettivo.



# Uso su internet

---

La mera presenza del marchio su un sito in non costituisce di per sé una prova dell'uso effettivo:

□ Crittels / Sea Crittels (FR).

Se si prova che il sito è stato visitato, e che sono stati trasmessi ordini allora è uso commerciale:

□ Berol/Terol (EN).

# DOVE SI DEVE USARE

---

- ❑ USO NELLA UNIONE EUROPEA O IN UNA PARTE DI ESSA?
  
- ❑ USO ESPORTATIVO eccezione per tutelare gli esportatori

# USO ESPORTATIVO

---

- ❑ l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro confezionamento nella Comunità solo ai fini dell'esportazione si considera uso del marchio,
- ❑ la mera indicazione della sede dell'opponente in quanto tale non costituisce una prova di tali attività
- ❑ Marco/Marca (EN).

# USO NELLO STATO o NELL' UNIONE

---

- una seria utilizzazione presuppone che il marchio sia presente su una "parte sostanziale" del territorio nell'ambito del quale esso è protetto causa T-39/01, Hiwatt,

# PERIODO D'USO'

---

- ❑ PERIODO QUINQUENNALE O TRIENNALE
- ❑ DIES A QUO per le Regisztrazioni Internazionali: “cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione”?

# GIUSTIFICAZIONI PER IL NON USO

---

- ❑ Il Fallimento non è buona giustificazione
- ❑ La Mancanza di autorizzazioni amministrative lo è

# CONCLUSIONI

---

- ❑ L'uso va costruito nel tempo e le prove memorizzate negli anni
- ❑ I tre criteri da ricordare:
  - ❑ Data certa,
  - ❑ Luogo indicato o rilevabile
  - ❑ Marchio affisso e connesso al prodotto/servizio

# Il Marchio Collettivo

1/2

---

## **Marchio collettivo**

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

# Il Marchio Collettivo

2/2

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

# Le regole del marchio

---

Ricordiamo che il marchio gode di un posizionamento sul mercato che deriva dalle sue:

• Identità

• Immagine

## Identità del marchio:

- ❑ E' quello che la società vuol essere
- ❑ E' definita dai suoi valori, vantaggi, caratteristiche,
- ❑ personalità, riconoscimenti, ambizioni, ecc.

Il marchio deve essere:

- in sintonia con i clienti
- diversa dall'identità dei concorrenti
- in accordo con quello che la società sta facendo e ritiene di fare nel futuro

# Immagine del marchio

---

- ❑ E' come il marchio è percepito dal pubblico
- ❑ Il modo in cui il pubblico capisce e riconosce il
- ❑ messaggio emesso
- ❑ mentali e rappresenta le
- ❑ caratteristiche vissute del marchio

# Gli errori più comuni da evitare

---

- ❑ • Far lavorare il settore Marketing autonomamente e poi chiedere al settore Legale di “mettere a posto le cose”
- ❑ • Fare una politica di estensioni all'estero dei diritti di marchio che non sia in sintonia con i tempi previsti di commercializzazione

# Le aziende attente alla gestione dei marchi:

---

- ❑ Coinvolgono tutte le funzioni aziendali nelle scelte di progettazione, difesa e promozione dei propri marchi
- ❑ • Effettuano delle verifiche almeno annuali sul proprio pacchetto marchi
- ❑ • Ottengono protezione nei Paesi di interesse e difendono fino in fondo i propri diritti
- ❑ • Sfruttano i diritti che possiedono anche a livello di valorizzazione economica

# I beni intangibili come asset economici

---

- Nel contesto economico attuale gli intangibles stanno assumendo un peso sempre più significativo
- nell'ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l'elemento che determina il vantaggio competitivo delle imprese.

# Operazioni finanziarie su beni immateriali il sale & lease back

---

Contratto atipico d'impresa con il quale un soggetto – imprenditore o lavoratore autonomo – proprietario di un bene strumentale all'esercizio della sua attività, aliena lo stesso ad una società di leasing la quale contestualmente lo concede in locazione al venditore contro il pagamento di un canone. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà riacquistare il bene ad un prezzo predeterminato.

# Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale

---

- a) Identificabilità del bene
  
- b) Trasferibilità e separabilità del bene dall'azienda
  
- c) Utilità differita nel tempo = Tutelabilità del bene

# Necessità di verificare la tutelabilità dei beni

---

- Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni);
- - Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti;
- - *Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in relazione ai singoli paesi;*
- - Esame delle problematiche relative all'uso del segno (eventuali decadenze per mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione);

# Importanza della valutazione degli asset intangibili (quando) 1/2

---

- Nella formazione del bilancio di esercizio**
- In caso di cessione del marchio**
- In caso di contratti di licenza**

# Importanza della valutazione degli asset intangibili (quando) 2/2

---

- In occasione di fusioni/scissioni/acquisizioni di società**
- Nella formazione di JV**
- Nelle azioni per danno da contraffazione**
- Nella pianificazione fiscale**

# Principali metodi di valutazione 1/2

---

## **METODI DEL COSTO**

- Costo storico;
- Costo di riproduzione;
- Costo della perdita.

# Principali metodi di valutazione

## 2/2

---

### **METODI BASATI SUL REDDITO**

- Contributo differenziale alla redditività aziendale;
- Royalties.

# Leggi del marketing applicabili al caso "Venezia"

---

- ❑ ***Sesta legge del branding dei marchi: La legge delle Credenziali: L' ingrediente cruciale per il successo di qualsiasi marchio è la sua rivendicazione di autenticità (es. Coca-Cola ) (Rolex = Orologi di lusso)***
- ❑ ***Settima legge del branding dei marchi:La legge della percezione della qualità:***  
**La qualità è importante, pero i marchi non se costruiscono solo con la qualità.**
- ❑ **La percezione della qualità deve stare nella mente del consumatore. Se si vuole crear un marchio forte, si deve creare una percezione forte di qualità nel consumatore**