

# Il Gruppo Jacobacci

**JACOBACCI**  
  
**PARTNERS**

**JACOBACCI**  
  
**CORALIS · HARLE**

**JACOBACCI**  
AVVOCATI · AVOCATS A LA COUR · ABOGADOS

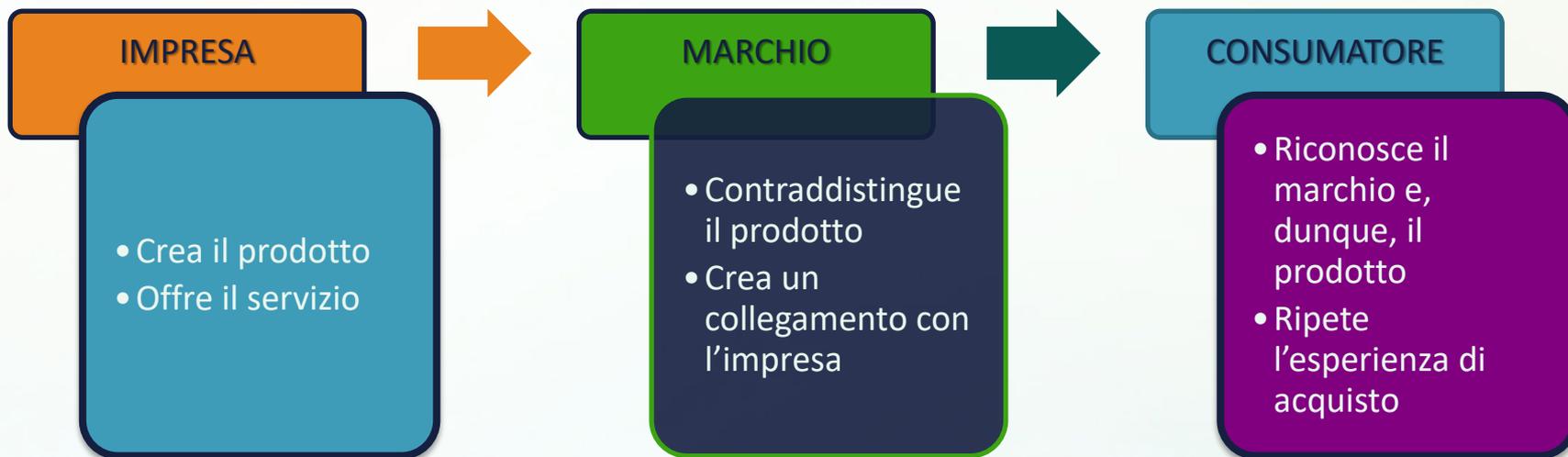
A large, stylized 'TM' logo is positioned in the upper left corner. The 'T' is light blue and the 'M' is light orange. They are set against a background of overlapping circles in light blue and light orange. The background of the entire slide is a light teal color with a thin orange border on the right and bottom edges.

TM

## I MARCHI: la tutela dei segni distintivi

# Che cos'è il marchio?

Il **marchio** è un segno distintivo che permettere di **distinguere** i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli dei concorrenti.



# Tipologie di Marchio (1)

## Marchio denominativo

- Un marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione.

ADIDAS

NIKE

## Marchio figurativo

- Si tratta di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.



## Marchio figurativo contenente elementi denominativi

- Un marchio figurativo costituito da una combinazione di elementi denominativi e figurativi.



# Tipologie di Marchio (2)

## Marchio di forma

- Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto.

## Marchio di posizione

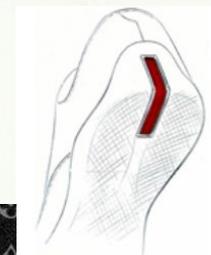
- Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.

## Marchio a motivi ripetuti

- Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.

## Marchio di colore unico /combinazione di colori

- Un marchio di colore unico è semplicemente un marchio costituito esclusivamente da un unico colore (senza contorni).
- Un marchio costituito esclusivamente da una combinazione di colori (senza contorni).



## Perché registrare il marchio?

Piccola spesa grande resa.

Opportunità di accrescere il patrimonio aziendale attraverso la graduale acquisizione di quote di mercato

Consolidamento dell'immagine e della reputazione aziendale

Possibilità di accesso a forme di tutela come il Brand Registry di Amazon.

## Vantaggi rispetto al marchio non registrato

Presunzione di validità. La registrazione ha una data certa ed è valida in tutto il territorio nazionale

La protezione prosegue anche se il marchio è usato poco e anche se non è notorio

Non bisogna provare la notorietà per poter sollevare contestazioni nei confronti di marchi successivi simili

## Concetti di base sui marchi (1)

Il marchio è un diritto territoriale: la registrazione nazionale o locale conferisce diritti di uso esclusivo in quel determinate Paese.

Un soggetto può registrare un marchio in relazione al quale nessun altro ha già registrato nello stesso territorio un diritto anteriore identico o simile, per prodotti o servizi identici o affini.

## Concetti di base (2)

Diritto esclusivo, ma:

### - principio di specialità

Possono coesistere due marchi identici qualora siano registrati per prodotti o servizi che nulla hanno a che vedere fra loro e quindi non inducano il consumatore in errore.



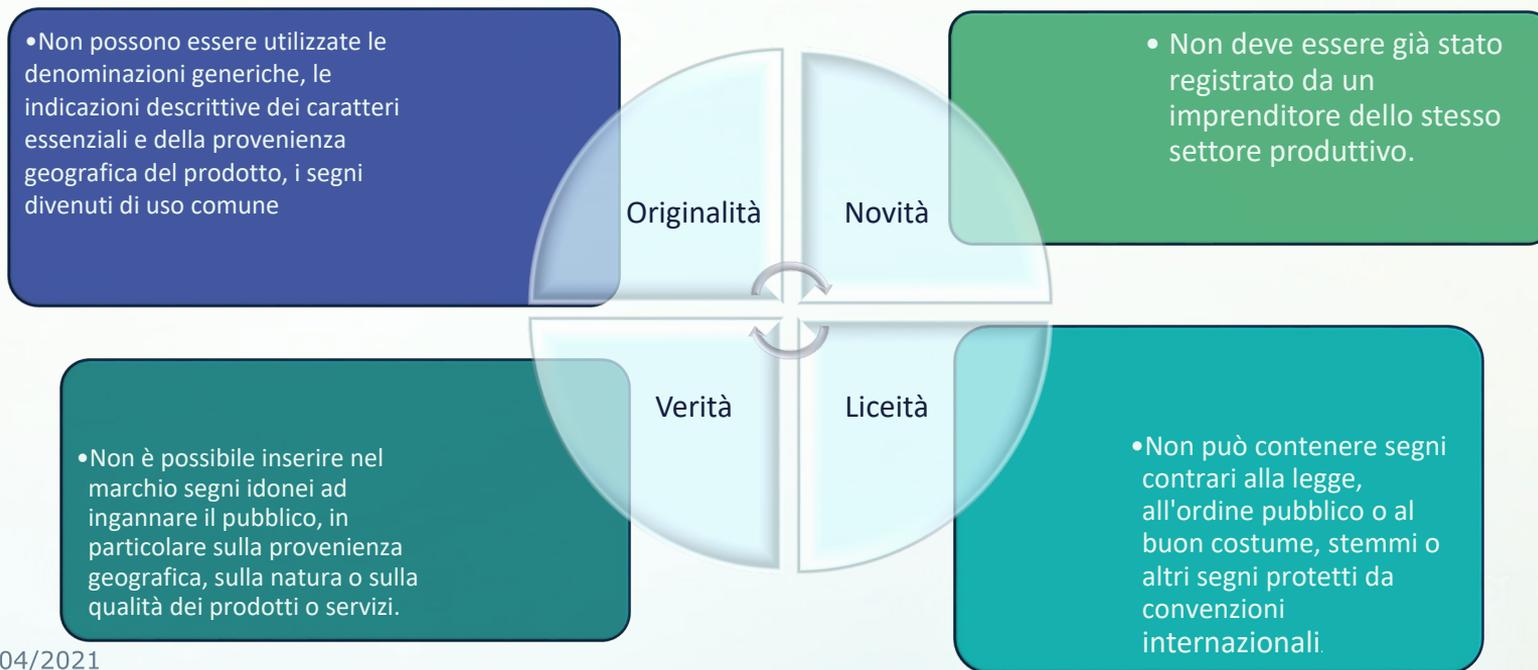
### - principio di territorialità

L'ordinamento italiano disciplina l'uso del marchio che ha luogo nel territorio dello Stato e, per quanto riguarda le fattispecie che non rientrano nella sfera di applicazione della legge italiana, rinvia alla normativa del luogo in cui il marchio viene usato.

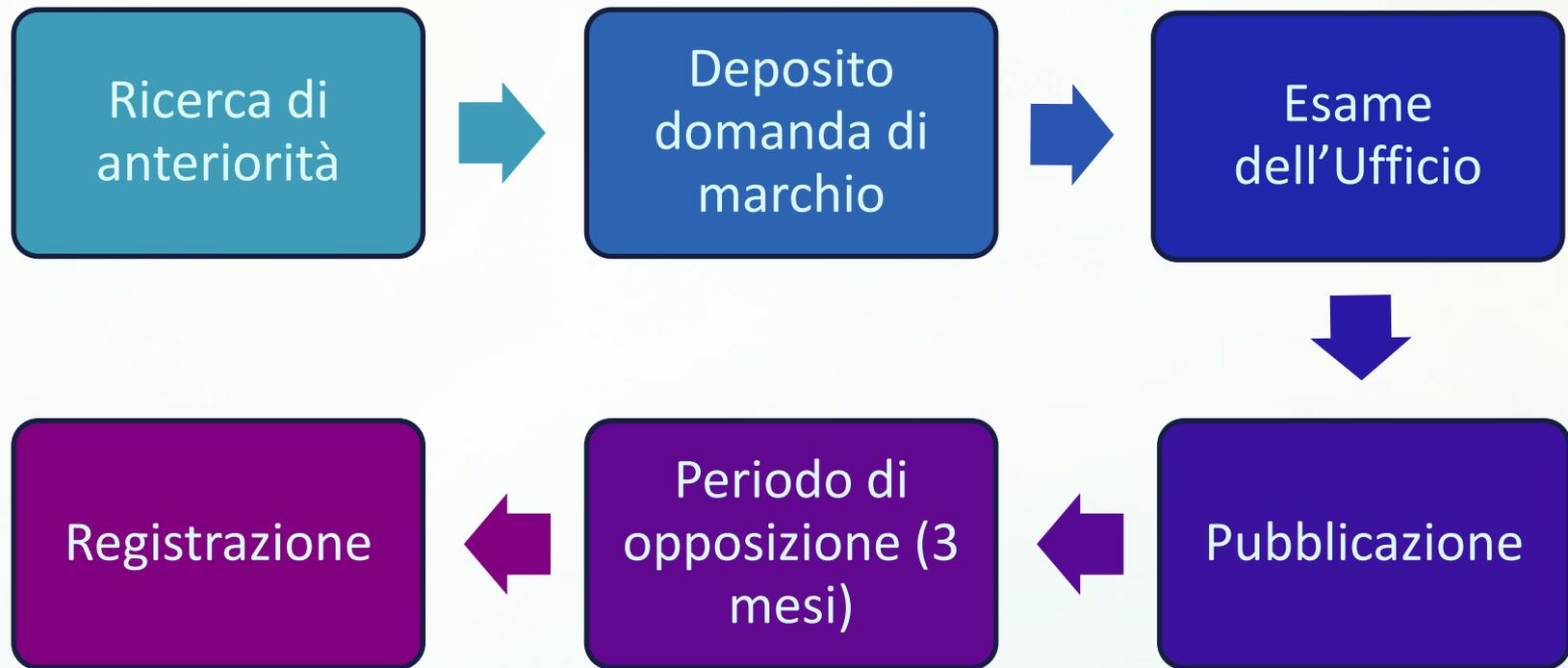


# I requisiti di validità del marchio

Il marchio deve rispondere ai requisiti di liceità, verità, originalità, novità.



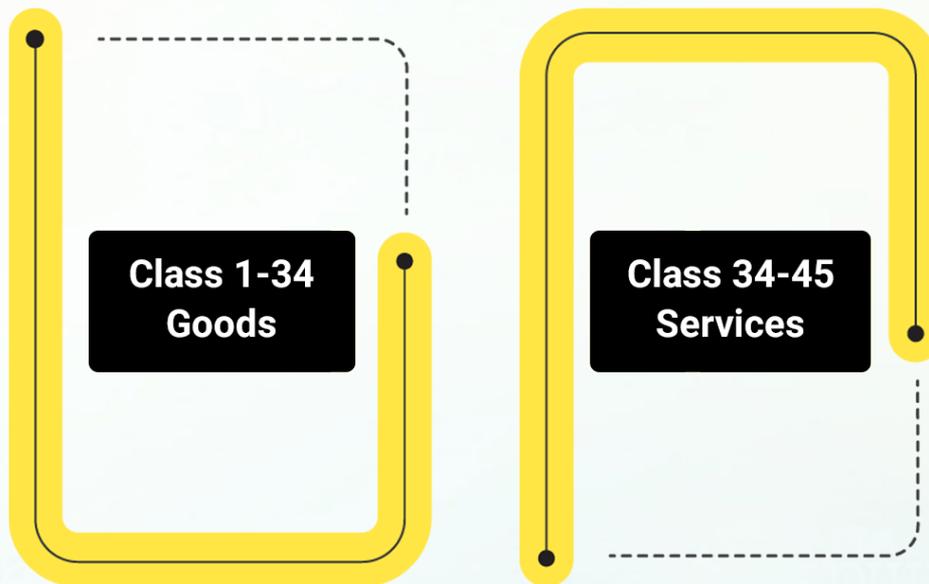
## Come si registra un marchio?



# Classificazione internazionale di Nizza (1)

**Classi 1 – 34: Prodotti**

**Classi 35 – 45: Servizi**



# Classificazione internazionale di Nizza (2)

 <b>Class 1</b> Chemical Products	 <b>Class 10</b> Medical Apparatus	 <b>Class 19</b> Building Materials	 <b>Class 28</b> Toys and Sporting Goods	 <b>Class 37</b> Building Construction & Repair Services
 <b>Class 2</b> Paints & Varnishes	 <b>Class 11</b> Environmental Control Apparatus	 <b>Class 20</b> Furniture and Materials not otherwise specified	 <b>Class 29</b> Meats and Processed Foods	 <b>Class 38</b> Telecommunication Services
 <b>Class 3</b> Cosmetics & Cleaning Substances	 <b>Class 12</b> Vehicles	 <b>Class 21</b> Houseware and Glass	 <b>Class 30</b> Staple foods including Flour, cereals, bread etc.	 <b>Class 39</b> Transportation and Storage Services
 <b>Class 4</b> Industrial Oils and Lubricants	 <b>Class 13</b> Firearms	 <b>Class 22</b> Ropes and Fibres	 <b>Class 31</b> Natural Agricultural Products	 <b>Class 40</b> Material Treatment Services
 <b>Class 5</b> Medicines	 <b>Class 14</b> Jewellery	 <b>Class 23</b> Yarns and Threads	 <b>Class 32</b> Light Beverages including Beer	 <b>Class 41</b> Education and Entertainment services
 <b>Class 6</b> Common Metals & Alloys	 <b>Class 15</b> Musical Instruments	 <b>Class 24</b> Fabrics	 <b>Class 33</b> Wines and Spirits	 <b>Class 42</b> Computer, Scientific and Legal
 <b>Class 7</b> Machine Tools	 <b>Class 16</b> Stationery and Paper Goods	 <b>Class 25</b> Clothing and Footwear	 <b>Class 34</b> Tobacco Products	 <b>Class 43</b> Restaurants and Food Services
 <b>Class 8</b> Hand Tools	 <b>Class 17</b> Rubber Goods	 <b>Class 26</b> Fancy goods such as Lace and Embroidery	 <b>Class 35</b> Advertising and Business Services	 <b>Class 44</b> Medical and Veterinary Services
 <b>Class 9</b> Electric and Scientific Devices	 <b>Class 18</b> Leather Goods	 <b>Class 27</b> Carpets and Floor Coverings	 <b>Class 36</b> Insurance and Financial Services	 <b>Class 45</b> Personal and Social Services

# Dove si registra il marchio?



**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**

• Marchio italiano



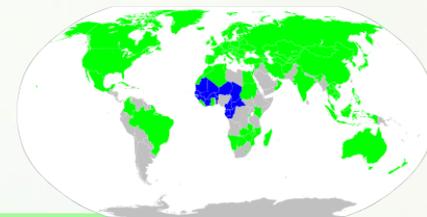
**Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale**

• Marchio dell'UE



**Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI)**

• Registrazione internazionale



# Internazionalizzazione del marchio

## Registrazione Internazionale tramite il Sistema di Madrid



# Come si difende un marchio?

A seconda delle circostanze sono possibili determinate azioni difensive.



Grazie per l'attenzione!

## Contatti del relatore

[www.jacobacci.com](http://www.jacobacci.com)



**Luca Mariani**

*Trademark Attorney*

Jacobacci & Partners Spa

Piazza della Vittoria 11, 25122 Brescia - Italy

Phone: +39 030 48313

Mobile : +39 346 1339376

[lmariani@jacobacci.com](mailto:lmariani@jacobacci.com)