

Segni distintivi

Il sistema dei segni distintivi

- Ciascun imprenditore utilizza di regola uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti
- I segni distintivi assolvono importanti funzioni a tutela dell'imprenditore e dei terzi

La ditta, l'insegna ed il marchio

- La ditta, l'insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell'imprenditore.
- La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (cosiddetto *nome commerciale-ragione sociale -denominazione sociale*).
- L'insegna individua i locali in cui l'attività di impresa è esercitata.
- Il marchio, infine, individua e distingue i beni o i servizi prodotti
- Infine il nome a dominio (domain name) identifica il sito internet dell'imprenditore

segue ... La ditta, l'insegna ed il marchio

- Nel nostro ordinamento ditta, insegna e marchio sono disciplinati separatamente, con disposizioni parzialmente diverse.
- I SD oltre che dal codice civile (artt. 2563 e ss.) sono regolati dal C.P.I. (d.lgs. 30/2025)
- Dalle tre discipline è tuttavia possibile desumere taluni principi comuni applicabili per analogia agli altri simboli, quali lo slogan pubblicitario o i *domain names* che non sono direttamente disciplinati

Tali principi possono essere così fissati:

1. L'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi. È tenuto però a rispettare determinate regole, volte ad evitare inganno e confusione sul mercato: verità, novità e capacità distintiva.
2. L'imprenditore ha diritto all' **uso esclusivo** dei propri segni distintivi.
3. L'imprenditore **può trasferire** ad altri i propri segni distintivi.

La ditta

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore ed è segno distintivo necessario, nel senso che in mancanza di diversa scelta essa coincide con il nome civile dell'imprenditore

Principio di verità della ditta

- Il **principio di verità della ditta** ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata.
- La ditta **originaria** è quella formata dall'imprenditore che la utilizza: essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore. Ciò è sufficiente perché sia soddisfatto il requisito della verità (ad esempio Salumeria G. E.)
- La ditta **derivata** è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. In questo caso nessuna disposizione impone a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla col proprio cognome o con la propria sigla.

Principio della novità

- La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.
- Chi ha adottato **per primo** una data ditta ha perciò diritto **all'uso esclusivo** della stessa.
- Chi successivamente adotti ditta uguale o simile può essere perciò costretto ad integrarla o modificarla, anche se la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell'imprenditore (*ditta patronimica*).
- Per le imprese commerciali trova tuttavia applicazione il criterio della priorità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa

- Esso è disciplinato sia dall'ordinamento nazionale sia dall'ordinamento comunitario ed internazionale.
- Il marchio nazionale è regolato dal codice civile e dal Codice della proprietà industriale.
- Al marchio nazionale si affianca il marchio dell'Unione Europea ora disciplinato dal regolamento UE 14.6.2017 n. 1001, la cui disciplina consente di ottenere un marchio che produce gli stessi effetti in tutta l'UE.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi

- La tutela internazionale del marchio è infine disciplinata da due convenzioni (la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi).
- Tali normative riconoscono al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso, così permettendo che il marchio assolva la sua funzione di identificazione e differenziazione dei prodotti simili esistenti sul mercato.
- Il marchio infatti è il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economia industriale, caratterizzata dall'offerta concorrente di prodotti simili da parte di più imprenditori.

I tipi di marchio

- I marchi possono essere **classificati e raggruppati secondo diversi criteri.**
- Del marchio può servirsi innanzitutto il **fabbricante** del prodotto.
- Su uno **stesso prodotto possono perciò coesistere più marchi** (di fabbricazione e/o di commercio).
- Il **rivenditore** non può però sopprimere il marchio del produttore.
- Il marchio può essere utilizzato anche da imprese che **producono servizi**(ad esempio imprese di trasporto o di spettacolo).

Tipi di marchio

- L'imprenditore può usare un solo marchio per tutti i propri prodotti (*marchio generale*), ma può anche servirsi di più marchi quando vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa (*marchi speciali*).
- La fantasia dell'imprenditore può liberamente esplicarsi nella composizione del marchio.
- Il marchio può essere costituito solo da parole (*marchio denominativo*) oppure può essere costituito da figure, cifre, disegni (*marchio figurativo*) ed anche da suoni (ad esempio un breve motivo musicale).
- Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso (*marchio di forma o tridimensionale - art.9 cpi*).

Marchio collettivo (art. 11 cpi)

- Un tipo particolare di marchio è infine il *marchio collettivo*: esso si distingue dai marchi di impresa in quanto titolare del marchio collettivo è **un soggetto** (ad esempio un **consorzio**) che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.
- Tale marchio non **viene utilizzato dall'ente** che ne ha ottenuto la registrazione, **ma concesso in suo a produttori o commercianti consociati**. Questi a loro volta si impegnano a rispettare nella loro attività le norme statutarie fissate dall'ente e a consentire i relativi controlli.
- Similare è il marchio di certificazione (art. 11 bis cpi)

I requisiti di validità del marchio

- Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: ***liceità, verità, originalità e novità***.
- È altresì ***fatto divieto*** di utilizzare come marchio l'altrui ritratto senza il consenso dell'interessato.
- Il **principio della verità** vieta: di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico
- E' ***vietato*** usare marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali.

In forza del requisito di originalità non possono essere perciò utilizzati come marchi:

1. Le denominazioni **generiche** del prodotto o del servizio (ad esempio un marchio per calzature non potrà essere costituito esclusivamente dalla parola “scarpe”).
2. Le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e (salvo che per i marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto (ad esempio si è escluso che l’espressione “brillo” possa essere usata come marchio per prodotti lucidanti).
3. I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come le parole “super”, “extra”, “lusso”.

Il requisito dell’originalità è però rispettato quando si utilizzano denominazioni o figure generiche

Volgarizzazione del marchio

In particolare, costituisce causa di decadenza:

la volgarizzazione del marchio, ossia il fatto che lo stesso è nel frattempo divenuto denominazione generica.

Tipico esempio è il marchio Cellophane che è passato ormai a designare genericamente la categoria del involucro di plastica. Vedi anche tanti altri casi: nylon, bretelle, teflon, sottilette, scottex, scotch

Il marchio registrato

- Il titolare di un marchio ha diritto all'uso esclusivo del marchio prescelto.
- Il contenuto del diritto e la relativa tutela sono però sensibilmente diversi a seconda che il marchio sia stato o meno registrato presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.

Registrazione

- La **registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale**, quale che sia l'effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti.
- Un imprenditore che opera solo in Sicilia può perciò impedire che il suo marchio registrato venga utilizzato da altro imprenditore dello stesso settore che opera solo in Lombardia.
- Il diritto di esclusiva sul marchio registrato copre non solo i prodotti identici ma anche quelli affini qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
- La ***tutela del marchio registrato non impedisce però, di regole che altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi.***
- La rigorosa applicazione di tale regola può tuttavia dar luogo a conseguenze particolarmente gravi

Marchi rinomati

- Con la riforma del 1992 la tutela dei **marchi celebri** è stata svincolata dal criterio dell'affinità merceologica. Ora disciplinata da artt. 12, lett. e) e 20, c. 1, lett. c), cpi.
- Costituisce marchio rinomato quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell'ambito merceologico in cui il marchio si è affermato.
- Oggi il titolare di un marchio registrato, che gode di rinomanza nello Stato, può vietare a terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini, quando tale uso consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio anteriore o può arrecare pregiudizio allo stesso.

Il diritto di esclusiva sul marchio

- **Il diritto di esclusiva** sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Ufficio Brevetti.
- Il titolare di un marchio registrato è perciò tutelato ancor prima che inizi ad utilizzarlo e quindi, ad esempio, anche nella fase di lancio pubblicitario di un nuovo prodotto.
- La registrazione nazionale è poi presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale, attraverso la registrazione presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI) e presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, per il marchio comunitario).
- **La registrazione dura 10 anni** ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte.
- La registrazione assicura perciò una tutela quasi perpetua, salvo che non sia dichiarata la nullità del marchio o non sopravvenga una causa di decadenza, quale il mancato utilizzo del marchio per 5 anni.

Azioni a tutela del marchio

- Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente.
- In particolare, il titolare del marchio il cui diritto di esclusiva sia stato leso da un concorrente promuovere contro questi l'**azione di contraffazione**, volta ad ottenere l'**inibitoria** alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti degli stessi, attraverso la **distruzione** delle cose materiali (etichette, cartelloni) per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione.
- Resta fermo il diritto del titolare del marchio al risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.

Il marchio non registrato

- L'ordinamento tutela anche chi usi **un marchio senza registrarlo** (c.d. marchio di fatto), ma si tratta di una tutela sensibilmente minore.
- Dispone infatti l'art. **2571** che “**chi ha fatto uso** di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso”.
- La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda perciò sull'uso di fatto dello stesso e sull'effettivo grado di notorietà raggiunto con il «preuso».
- In particolare, il titolare di un marchio non registrato con notorietà meramente locale non potrà impedire che un altro imprenditore (i) usi lo stesso marchio in altre zone o (ii) lo registri.

Il trasferimento del marchio

- Il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo (cosiddetta *licenza di marchio*).
- La disciplina della circolazione del marchio è tuttavia profondamente mutata con la riforma del 1992.
- È stato infatti abolito il precedente collegamento fra circolazione dell'azienda e circolazione del marchio.
- Oggi infatti il **marchio può essere trasferito** o concesso in licenza senza che sia necessario il contemporaneo trasferimento dell'azienda o del corrispondente ramo produttivo.
- La novità più significativa è però costituita dall'espresso riconoscimento dell'ammissibilità della licenza di marchio non esclusiva.
- È cioè **consentito che lo stesso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari**

Prodotti stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio

- È quindi consentito che, in base ad accordi contrattuali, vengano immessi sul mercato prodotti stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio ma con diversa fonte di provenienza.
- Il legislatore si preoccupa però di prevenire e reprimere i pericoli di inganno per il pubblico cui può dar luogo la libera circolazione del marchio e soprattutto la licenza non esclusiva, utilizzata in particolare per lo sfruttamento economico dei marchi celebri attraverso i contratti di **franchising** e di **merchandising**.
- È al riguardo fissato il principio cardine che dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
- La violazione di tali regole espone alla sanzione della decadenza, eventualmente parziale, del marchio