

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di Diritto Commerciale – II Cattedra

I segni distintivi
anno accademico 2020/2021
Prof. Massimo Rubino De Ritis

Il marchio

Marchio Nazionale: [artt. 2569-2574 c.c. + r.d. 21-6-1942, n. 929 (l. marchi)] Art. 7-28 codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30)

Marchio dell'UE: Reg. CE n. 40/94 e ora Reg. Ce 207/2009 (modificato dal reg. UE 2424/2015)

Marchio Internazionale : Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale +
Accordo di Madrid 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, integrato dal protocollo di Madrid del 1989

Tipologie di marchio

1) Denominativo e figurativo



2) Di colore



2) Di Forma



Tipologie di marchio

Il marchio collettivo



Requisiti di validità del marchio

- 1) LICEITA'
- 2) NON DECETTIVITA'
- 3) ORIGINALITA'
- 4) NOVITA'

Requisiti di validità del marchio

1) LICEITA'

a) Contrarietà al buon costume

Trib. Milano, 17-12-2005; *contra*

Trib Bari, 17-7-2007

App. Milano, 4-12-2008



b) Istituzioni pubbliche



c) Nomi di persone ed enti celebri



Requisiti di validità del marchio

2) NON DECETTIVITA'



Requisiti di validità del marchio

ORIGINALITA'



SECONDARY MEANING

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

VOLGARIZZAZIONE

Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

NOVITA'

Il marchio non deve essere identico o simile con altro marchio già noto (su tutto il territorio dello Stato) o già registrato per prodotti identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (ART. 12 c.p.i.)

Il marchio non deve creare confusione con il segno distintivo di altro imprenditore. (principio di unità del sistema dei segni distintivi). [art. 22 c.p.i.]



NOVITA'

Il marchio non deve essere identico o simile con altro marchio già noto (su tutto il territorio dello Stato) o già registrato per prodotti identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico (ART. 12 c.p.i.)

Il marchio celebre



NOVITA'

Non esclude novità l'esistenza di un marchio decaduto per mancato uso.

Non esclude novità l'esistenza di un marchio scaduto da oltre due anni (tre per quelli collettivi). [art. 12.lett. h].

Convalida del marchio. *La nullità del marchio per difetto di novità non può essere più dichiarata quando chi ha richiesto la registrazione non era in mala fede ed il titolare del marchio anteriore ne abbia tollerato l'uso per 5 anni (ar. 48) [28 c.p.i.]*

ART. 5

(Esaurimento del diritto di esclusiva)

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.
2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferimento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Marchio di fatto con notorietà locale

Art. 12, 1° comma, lett. *b*, c.p.i.

L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione.

Azioni a tutela del marchio

AZIONE DI CONTRAFFAZIONE (art. 124 c.p.i.)

Inibitoria della fabbricazione e del commercio

Rimozione del segno dal prodotto e dagli involucri

Risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.)

Pubblicazione della sentenza (art. 126)

TUTELA CAUTELARE

Descrizione (art. 128 c.p.i.)

Sequestro (art. 129 c.p.i.)

Inibitoria (art. 131 c.p.i.)

Cause di decadenza

Art. 25 c.p.i.

- 1) volgarizzazione
- 2) sopravvenuta ingannevolezza
- 3) mancato esercizio dei controlli sul marchio collettivo (art. 14, 2° comma, lett. c).
- 4) mancata ed ingiustificata utilizzazione per 5 anni dalla registrazione [24 c.p.i.]

DITTA (art. 2563-2568)

REQUISITI DI VALIDITA'

Verità (art. 2563, 2° comma)

Novità (art. 2564)

liceità e capacità distintiva *ricavati per analogia dalla disciplina del marchio*

Art. 2565 Trasferimento della ditta

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.

Nella successione dell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria

Art. 2567 Società.

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro.

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.

Insegna

Requisiti di validità

L'art. 2568 c.c. rinvia alla disciplina della ditta

Novità (art. 2564 e art. 22 c.p.i)

Liceità e capacità distintiva ricavate per analogia dalla disciplina del marchio e della ditta

Trasferimento si rinvia alla sola disciplina del marchio