

RINNOVAZIONE – art. 16 Codice Proprietà Industriale

RINNOVAZIONE

art. 16 Codice Proprietà Industriale

1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.
2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.
3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.
4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE – art. 15 Codice Proprietà Industriale

EFFETTI DELLA REGISTRAZIONE

art. 15 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.
2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.
3. Salvo il disposto dell'articolo 20, comma 1, lettera c), la registrazione

esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.

4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

LICEITA' E DIRITTI DI TERZI – art. 14 Codice Proprietà Industriale

LICEITA' E DIRITTI DI TERZI

art. 14 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Il marchio d'impresa decade:

- a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 11 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

CAPACITA' DISTINTIVA – art. 13 Codice Proprietà Industriale

CAPACITA' DISTINTIVA

art. 13 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (1).

2. In deroga al comma 1 [e all'articolo 12, comma 1, lettera a),] possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (2).

3. 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.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva (3).

(1) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 3, del D.lgs. 13 agosto 2010,

NOVITA' – art. 12 Codice Proprietà Industriale

NOVITA'

art. 12 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. 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;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla

registrazione;

c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

2. Nei casi di cui alle lettere e), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità'.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere e), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione (1).

(1) Articolo sostituito o dall'articolo 9 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

MARCHIO COLLETTIVO – art. 11 Codice Proprietà Industriale

MARCHIO COLLETTIVO

art. 11 Codice Proprietà Industriale

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.

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] (1).

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

(1) Comma modificato dall'articolo 8 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

STEMMI – art. 10 Codice Proprietà Industriale

STEMMI

art. 10 Codice Proprietà Industriale

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quantaltro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1).

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.

(1) Comma modificato dall'articolo 7 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

MARCHI DI FORMA – art. 9 Codice Proprietà Industriale

MARCHI DI FORMA

art. 9 Codice Proprietà Industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i

segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI NOTORI – art. 8 Codice Proprietà Industriale

RITRATTI DI PERSONE, NOMI E SEGNI NOTORI art. 8 Codice Proprietà Industriale

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all'articolo 21, comma 1 (1).

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE – art. 7 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

art. 7 Codice Proprietà Industriale

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

COMUNIONE – art. 6 Codice Proprietà Industriale

COMUNIONE

art. 6 Codice Proprietà Industriale

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti (1).

(1) Comma aggiunto dall'articolo 5 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

ESAURIMENTO – art. 5 Codice Proprietà Industriale

ESAURIMENTO

art. 5 Codice Proprietà Industriale

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 (1).

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma sostituito dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

PRIORITA' – art. 4 Codice Proprietà Industriale

PRIORITA'

art. 4 Codice Proprietà Industriale

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO – art. 3

Codice Proprietà Industriale

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

art. 3 Codice Proprietà Industriale

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a semiconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice (1).

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte nè della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nè della Organizzazione mondiale del commercio, nè, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall' Italia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automaticamente estese ai cittadini italiani (2).

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

COSTITUZIONE ED ACQUISTO DEI DIRITTI – art. 2 Codice Proprietà Industriale

COSTITUZIONE ED ACQUISTO DEI DIRITTI art. 2 Codice Proprietà Industriale

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori (1).
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

(1) Comma modificato dall'articolo 2 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE – art. 1 Codice Proprietà Industriale

DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE art. 1 Codice Proprietà Industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (1).

(1) Articolo modificato dall'articolo 1 del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016

Banche dati marchi

BANCHE DATI MARCHI

CLASSIFICAZIONE PRODOTTI E SERVIZI

MGS – Gestore per prodotti e servizi di Madrid (a cura di WIPO/OMPI)

TM CLASS (sito realizzato dall'UAMI)

COLORI (per la descrizione dei marchi)

ITALIA

UIBM

Banca dati marchi UIBM

Servizi ON-Line

UNIONE EUROPEA

TM View (sito realizzato dall'UAMI per la consultazione dei marchi di tutto il mondo)

OAMI – Servizio consultazione marchi

E-Search Plus – ricerca marchi figurativi UAMI

Decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI e sentenze del Tribunale, della Corte di giustizia

MONDO

WIPO (World Intellectual Property Organization)

Global Brand Database (ricerca marchi figurativi WIPO)

ROMARIN (consultazione marchi WIPO)

Wipo Madrid Express Search

MY PAGE OAMI

Fee calculator Wipo

OAMI – database opposizioni

Pubblico registro per il software SIAE

Normativa Paesi UE

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

UK Patent Office Database

Deutsches Patent und Markenamt

Benelux Trademarks Office

United States Patent and Trademark Office

Australian Trade Mark On-line Search System

Japanese Trademark Database

Trademark Office under the State Administration for Industry and Commerce (Cina)

AIPPI

Classi di prodotti – servizi OAMI

Classi di prodotti – servizi IFPI (CH)

Classi di prodotti – servizi USA

Registro del ccTLD.it

Database opposizioni OAMI

UFFICI MARCHI E BREVETTI NEL MONDO

.....

Uso del cognome come marchio – Cassazione 25.02.2015

ALESSI

vs

ALESSI Giacinto

Uso del cognome come marchio quando è già stato registrato da altri

marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO

E' convinzione diffusa che sia possibile l'uso del cognome come marchio (o il proprio nome e cognome come marchio) anche se qualcun altro ha in precedenza depositato lo stesso cognome come marchio.

Purtroppo la corte di cassazione non la pensa così ed in molti casi, come in quello della sentenza 25.02.2015 n. 3806, ha vietato l'uso del cognome come marchio a chi lo ha depositato successivamente ad altri affermando che **una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini.** Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, rispetto all'avvenuta sua registrazione da parte di altri

Cassazione civile sezione I, 25.02.2015, n. 3806 “uso del cognome come marchio”

marchio ALESSI contro marchio ALESSI GIACINTO

di seguito la sentenza integrale “uso del cognome come marchio”

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 13956/2007 proposto da:

ALESSI S.P.A. – ricorrente –

contro

EXCLUSIVE DI ALESSI GIACINTO S.R.L. – controricorrente –

avverso la sentenza n. 497/2006 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/04/2006;

Fatto "uso del cognome come marchio"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La **Alessi Spa**, titolare della omonima ditta e del marchio comunitario "Alessi", operante *nel settore della pubblicità*, premesso che altra società, la **Exclusive di Alessi Giacinto** srl, operante nello stesso settore, **aveva fatto uso del suo marchio nella propria denominazione sociale**, in tal modo operando una contraffazione dello stesso, **ha chiesto le che fosse inibito l'uso illecito di tale segno, sia come marchio, sia come cuore della ditta, sia come insegna**, con la conseguente condanna alla rimozione di esso ed al risarcimento dei danni.

1.1. La convenuta si è costituita contestando la confondibilità dei segni ed **il Tribunale di Palermo**, sul rilievo del fatto che l'inserimento nei segni complessi del cognome " A." aveva funzione meramente descrittiva e non distintiva e che non sussisteva il rischio di confusione tra le due imprese (che, in quanto operanti nel settore della pubblicità, si rivolgevano a operatori capaci di scelte selettive), **ha respinto tutte le domande**.

2. **L'appello proposto dalla Alessi Spa è stato rigettato dalla Corte territoriale (di Palermo)** che ha confermato la sentenza impugnata e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali.

2.1. Secondo il giudice di appello, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 480 del 1992, art. 6, (avvenute con la recezione in Italia della direttiva CEE n. 88/104 e l'introduzione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis), che hanno escluso il precedente regime di tutela esclusiva ed assoluta al segno patronimico, andava compiuta una verifica in concreto in ordine al carattere distintivo o semplicemente descrittivo dell'inserimento del patronimico (nella specie: il nome " A.") nel segno distintivo successivo, sebbene di pertinenza di un imprenditore sociale. Nel caso esaminato, il nucleo centrale del secondo segno (il vero e proprio "cuore del marchio"), **secondo il giudice distrettuale, per l'ampiezza dei caratteri, l'uso di una doppia colorazione e l'originale intreccio di alcune lettere, era costituito dal logo "Esclusive", non dal patronimico**. Di conseguenza, il marchio complesso così formato indicherebbe semplicemente che la società denominata "Exclusive" si appartiene al signor " A.G."

2.2. **In conclusione, le differenze grafiche, stilistiche e di sostanza tra i due marchi dimostrerebbero l'originalità di quello della società Esclusive e la sua certa differenziazione rispetto al preesistente. Inoltre, la destinazione del prodotto offerto dalle due imprese di pubblicità a una cerchia selezionata di utenti, aventi sicure capacità di discriminazione del prodotto, impedirebbe ogni possibile confusione o associazione tra i segni**.

3. Avverso tale decisione la Alessi Spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi di censura, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., contro cui resiste la Exclulsve di Alessi Giacinto srl, con controricorso e memoria illustrativa.

Diritto "uso del cognome come marchio"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 227 c.p.c., e del R.D. n. 929 del 1942, art. 13, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha formulato il seguente duplice quesito di diritto: "a) Se sia violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., omessa pronuncia su una specifica domanda di una parte, e se questa violazione si riverberi sull'intera decisione, determinandone la nullità, quando l'omessa disamina della domanda in questione costituisca il presupposto della sentenza; b) e se l'inserimento nella denominazione sociale di una società di capitali del marchio altrui costituisca violazione dell'art. 13 L.M. (ora 22 CPI)".

Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale avrebbe omesso di esaminare la domanda di inibitoria richiesta anche nella parte riguardante la denominazione o ragione sociale, sulla base dell'art. 13 L.M. (ora art. 22 CPI), che consentirebbe di esaminare il conflitto marchio-ditta allo stesso modo del conflitto marchio- marchio. E poichè non è consentito adottare come ditta, denominazione sociale o insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio, nella specie il giudice distrettuale avrebbe omesso di rilevare anche una violazione dell'art. 13 menzionato. Tale omissione, anche motivazionale, avrebbe gravemente condizionato tutto il giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: "Se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato, di cui all'art. 1 bis, comma 1, lett. a), LM possa essere applicata solo in relazione all'uso nell'attività economica di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche all'uso di denominazioni o ragioni sociali di società".

La ricorrente, pur non ignorando l'esistenza di un diverso orientamento, dottrinale e giurisprudenziale (espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, nel caso Anheuser – Busch Inc. – Budejovicky budvar, narodni podnik del 16 nov. 2004), afferma l'erroneità di tale indirizzo e la correttezza di quell'altro secondo cui l'art. 1- bis, lett. a) LM (ora 22, lett. a), CPI) andrebbe interpretato come applicabile solo alle persone fisiche e non alle società. Ciò in quanto: i) è il nome personale che rispecchia i caratteri più propri, intimi e pubblici dell'individuo, caratteristiche mancanti nei nomi delle società (salvo eccezioni, riferibili a società aventi una lunga storia); ii) il patronimico non è frutto della scelta di colui che ne è titolare, diversamente che per gli enti;

iii) l'opposta interpretazione finirebbe per legittimare il comportamento di chi mira a sfruttare, mettendosi nella sua scia, di un marchio preesistente.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: "Se nel regime dell'art. 1 bis, comma 1, lett.

a), LM, ed in quello successivo dell'art. 21.1.a) CPI, la liceità dell'uso da parte del terzo del proprio nome che collida con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi del terzo".

Assume la ricorrente che, ove anche si ritenesse applicabile l'art. I- bis, lett. a), LM al nome di società, la sentenza sarebbe errata.

Infatti, la condizione richiesta dalla norma (ossia la conformità ai principi della correttezza professionale, in funzione solo descrittiva) per l'affievolimento del diritto del titolare del marchio registrato (qualificato come di diritto di proprietà) è costituita dall'esistenza di una reale esigenza descrittiva, nella specie mancante di ogni motivazione.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del R.D. n. 929 del 1942, art. 1 bis, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente doppio quesito di diritto: "Se l'inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no legittimo sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia della correttezza professionale; e se la disciplina dell'art. 1 bis, lett. a), LM, ed in particolare il diritto ivi configurato di uso dell'attività economica del loro nome e indirizzo, sia applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare".

Infatti, essendo il patronimico un marchio forte (o, addirittura, fortissimo), in quanto dotato di capacità distintiva (specie quando sia privo di significato di linguaggio comune e sia comunque inidoneo a richiamare l'attività del titolare), il suo inserimento in un marchio complesso (qual è quello della società resistente, secondo la motivazione del giudice distrettuale) costituirebbe sempre fattispecie confusoria e, quindi, illecita. Ciò in quanto, anche l'impossessamento di un singolo elemento dell'altrui marchio complesso, ove dotato di capacità distintiva, costituirebbe contraffazione del marchio, quantomeno per associazione o agganciamento (entrambe pratiche scorrette sotto il profilo professionale).

1.5. Con il quinto motivo di ricorso (violazione degli artt. 2564, 2567 e 2598 c.c., e dell'art. 17, comma 1, lett. c) LM, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente, in relazione alla presunta violazione di legge, ha formulato il seguente quesito di diritto: "Se la previsione dell'art. 1 bis, lett. a), LM (ora art. 21, comma 1, lett. a) CPI), possa applicarsi anche all'ipotesi di contraffazione di ditta, specificamente se il diritto su di una ditta e/o denominazione sociale permetta al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nella attività economica del loro nome e indirizzo quando consistano in, o comprendano, quella ditta e/o denominazione sociale".

Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale avrebbe considerato come

assorbite, dal rigetto della domanda basata sull'art. 1 bis LM, le richieste di inibitoria svolte, anche ai sensi degli artt. 2564, 2567 e 2598 c.c., con riferimento alla ditta ed alla denominazione sociale, entrambe costituite dal nome "Alessi". Tale omissione, anche motivazionale, riguarderebbe anche l'applicabilità dell'art. 1 bis LM alla ditta.

2.1. Il primo motivo di ricorso può essere esaminato assieme al quinto, in quanto ne condivide la sorte, risultando del pari inammissibili.

2.2. Infatti, i due motivi difettano di autosufficienza non avendo il ricorrente indicato nè il quando nè il dove, ma soprattutto il come, siano stati proposti e posti nella fase di merito, specie quando – come nella specie – la sentenza di appello abbia trascurato di specificare ciò che il ricorrente presume di aver fatto.

2.3. In particolare, il primo motivo (con particolare riferimento al primo quesito proposto) pur facendo riferimento alle conclusioni rassegnate nel giudizio di appello (senza ulteriori specificazioni: data, udienza, verbale, ecc.) nulla aggiunge in ordine alla domanda introduttiva ed alla sua formulazione, con ciò rendendosi non autosufficiente ai fini dello scrutinio da parte di questa Corte.

2.4. Quanto alla seconda parte del quesito avanzato con il primo motivo (se l'inserimento nella denominazione sociale di una società di capitali del marchio altrui costituisca violazione dell'art. 13 L.M.), esso, al di là della indicazione della disposizione di legge (che è comunque compito del giudice: iura novit curia), è sostanzialmente assorbita dalla quarta censura di cui si passerà a dire tra breve.

2.5. Con riferimento al quinto motivo, invece, il ricorrente non può rimediare, come ha cercato di fare, alla stessa mancanza che ha afflitto anche il primo, attraverso il richiamo a luoghi e momenti del processo della fase di merito, con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., che consente solo di meglio argomentare quanto già svolto ma non di rispondere alle eccezioni avversarie, tempestivamente sollevate (nella specie: l'eccezione di novità della questione sollevata solo nella fase di legittimità). Infatti, (per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7260 del 2005), questa Corte ha già chiarito che la memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ. ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi, quoad effectum, ad essi.

3. I restanti motivi, invece, sono pienamente ammissibili, risultando chiaro dal combinato tra il testo del ricorso e quello della sentenza di merito, il tenore delle domande e delle questioni poste.

3.1. Queste, infatti, per il tramite della tutela accordata al marchio registrato, attengono anzitutto all'interpretazione dell'art. 1 bis, comma 1, lett. a) della legge marchi (LM) del 1942 (R.D. n. 929 del 1942), inserito, a seguito della riforma del 1992 (D.Lgs. n. 480 del 1992, emanato con la recezione in Italia della direttiva CEE n. 88/104), non più in vigore, essendolo ora **l'art. 21 del Codice della proprietà industriale (CPI)**, di cui

al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Ma, come si è già accennato sopra, riguardano anche il problema della denominazione sociale e dei limiti che ad essa pone l'art. 13 L.M. (ora **22 CPI**).

In particolare, attengono alle questioni che seguono, tra loro strettamente connesse:

a) se la limitazione dei diritti di marchio di impresa registrato possa essere applicata solo in relazione all'uso, nell'attività economica, di nome e indirizzo di terzi persone fisiche, ovvero possa esserlo anche riguardo all'uso di denominazioni o ragioni sociali di società (ed in particolare il diritto di uso dell'attività economica del "loro nome e indirizzo", sia applicabile anche alla denominazione sociale di società di capitali in quanto contengano il nome di un socio eguale o simile al marchio del titolare);

b) se la liceità dell'uso da parte del terzo del proprio nome, che collida con un anteriore marchio registrato altrui, sia subordinata alla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi del terzo;

c) se l'inserimento del marchio forte altrui nella propria denominazione sociale e nel proprio marchio complesso di fatto possa considerarsi oppure no legittimo, sotto il profilo sia della tutela del marchio registrato, sia della correttezza professionale.

3.2. Con riferimento al marchio, in sè e per sè (ed in relazione al conflitto marchio-marchio), le questioni sollevate con i tre motivi di ricorso sopra menzionati trovano una risposta nel precedente di questa stessa sezione **n. 29879 del 2011**.

Con esso, infatti, si è esaminata una fattispecie concreta del tutto analoga, affrontandola e risolvendola nell'identico stadio della legislazione (ossia alla luce del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, in materia di marchi registrati, nel testo aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, art. 2).

In base a tale previgente articolazione normativa (ma, nella specie, applicabile *ratione temporis*), in una fattispecie in cui questa Corte ha ravvisato il cuore del secondo marchio ("AVC by Adriana V. Campanile"), nel patronimico comune ai due ("Campanile"), ritenendo insufficiente la differenziazione rispetto al primo marchio ("Campanile"), già registrato dal ricorrente e contrassegnante la produzione ed il commercio degli stessi prodotti, questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui "l'utilizzazione commerciale del nome patronimico, deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva, in ciò risolvendosi la preclusione normativa per il titolare del marchio di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del loro nome; ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi".

3.2.1. Tale enunciato, peraltro, è stato ribadito anche nel quadro della legislazione attualmente vigente (ossia nel vigore del Codice della proprietà

industriale, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 21) dalla sentenza n. 6021 del 2014, con la quale è stato affermato che l'avvenuta modifica normativa, rispetto alla previsione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis (con la soppressione dal testo normativo delle parole "e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva"), ha lasciato ferma la necessità che l'uso del marchio debba essere conforme ai principi della correttezza professionale (e, a tal proposito, si veda altresì il riferimento contenuto nella recentissima sentenza di questa sezione n. 23648/14 depositata il 6 novembre 2014).

3.3. Invero, **una volta che un segno costituito da un certo nome anagrafico sia stato validamente registrato come marchio, neppure la persona che legittimamente porti quel nome può più adottarlo (come marchio) in settori merceologici identici o affini (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7482 del 1995). Il diritto al nome trova, perciò, una chiara compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, rispetto all'avvenuta sua registrazione da parte di altri.**

E tuttavia, il rigore di tale previsione è attenuato dalla facoltà, consentita dalla legge, di far uso del proprio nome anagrafico (o del proprio indirizzo) che sia coincidente con un marchio registrato anteriore.

3.4. Tale limitazione, in apparenza, maggiore sotto il vigore del menzionato art. I-bis LM rispetto all'attuale tenore dell'art. 21 del CPI, è rimasto sostanzialmente immutato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6021 del 2014), dovendosi avere riguardo al principio della correttezza professionale, come del resto richiede la stessa giurisprudenza comunitaria in tema di malafede nella registrazione dei marchi patronimici (da ultimo: Tribunale dell'Unione Europea, 11/07/2013, causa T-321/10; Corte giustizia dell'Unione Europea, 05/07/2011, causa C-263/09).

3.5. Nel caso che ci occupa, tuttavia, vi è stato l'inserimento di un marchio forte altrui (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4839 del 2000: è da escludere che il marchio costituito dall'uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti) nella propria denominazione sociale (conflitto marchio- ditta), oltre che nel proprio marchio complesso di fatto.

3.5.1. Infatti, il giudice di merito non ha correttamente considerato che il marchio patronimico ha generale valenza di marchio forte (così la dottrina prevalente e la stessa giurisprudenza di questa Corte: Sentenze nn. 4839 del 2000 e 29879 del 2011).

3.5.2. Per questa sola ragione il suo inserimento in altro marchio o in altra ragione sociale non può considerarsi nè legittimo nè lecito salvo che l'uso da parte del terzo del proprio nome (che collida con un anteriore marchio registrato altrui), sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi del terzo.

3.5.3. Nella specie, come illustrano le premesse fattuali del caso, l'inserimento nel marchio complesso e nella denominazione sociale della del

cognome " A." – secondo la Corte territoriale – avrebbe avuto funzione meramente descrittiva e non distintiva e, perciò, non sussisterebbe il rischio di confusione tra le due imprese.

2.5.4. In tal modo, però, come osserva la ricorrente, la pretesa descrittività dell'addizione del patronimico al presunto cuore del marchio (la parola "Exlusive") ha comportato una modificazione della denominazione sociale di una società di capitali con l'inserimento del nome di un socio eguale (o simile) a quello contenuto nel marchio anteriore, appartenente al suo titolare.

2.6. Non è tanto, quindi, un problema di inapplicabilità dell'uso del patronimico in ambito societario, come opina la ricorrente (pur consapevole del diverso indirizzo adottato dalla giurisprudenza comunitaria che, con quella sopra menzionata al p.3.4., mostra, quantomeno in tema di marchio di società, di non restringersi al solo caso citato nel ricorso), ma di valutazione della correttezza dell'uso del patronimico di un socio sia nel marchio e sia nella stessa denominazione sociale di una società di capitali. Ciò che non appare corretto in quanto (salvo, quantomeno nel regime antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, che nelle società di persone: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9154 del 1997: l'inserimento nella ragione sociale di una società in accomandita semplice di un nome patronimico facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore è lecito, purchè l'uso dello stesso nome non importi confondibilità nel mercato ovvero non determini il presupposto dell'illecito concorrenziale) un socio di una tale compagine non connota affatto i beni o servizi offerti dalla stessa società in modo che sorga l'esigenza e l'interesse ad aggiungere una nota descrittiva nella sua ragione sociale. E ciò, in quanto, il soggetto che utilizza o finalizza beni e servizi 2: nel proprio ciclo economico è il soggetto-società, non i titolari (ad es.: persone fisiche) delle sue partecipazioni sociali. E, del resto, come correttamente nota la società ricorrente, tali partecipazioni possono essere cedute senza che la denominazione sociale debba mutare in corrispondenza della vicenda traslativa delle dette partecipazioni.

2.6.1. Si possono, al riguardo, concordandosi con il PG di udienza, corroborare le innanzi citate conclusioni, richiamando il "case" già scrutinato da questa Corte con un remoto, ma assai autorevole, precedente, quello offerto da Cass. Sez. 1, nella Sentenza n. 6678 del 1987: "Qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l'obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall'art. 2564 c.c., a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile, non trova deroga nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poichè anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata, nè nel fatto che il suddetto uso sia stato praticato per cinque anni ed in buona fede, senza contestazione, non essendo analogicamente applicabile, in tema di confondibilità fra ditte, il R.D. 21

giugno, n. 929, art. 48, sui marchi d'impresa (trattandosi di norma speciale circa la convalida, per effetto dell'indicato uso quinquennale, del brevetto viziato)".

2.7. In conclusione, i tre motivi di ricorsi sono fondati (sia con riferimento ai profili del conflitto marchio-marchio che a quelli del conflitto marchio-denominazione sociale) e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito (in uno con la liquidazione delle spese di questa fase) compia un nuovo esame dei fatti e delle domande proposte dalla ricorrente, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

– **Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, nè come marchio nè come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri;**

– **L'inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio.**

PQM

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d'appello di Palermo, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015

Centro Elaborazione Dati Cassazione, 2015

uso del cognome come marchio



Alessi vs Alessi Giacinto

Marchio fiere RIMINI FIERA



Uso di nome e cognome come marchio

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.LLI CAMPANILE S.P.A. – ricorrente –

contro

GIULIA INVEST S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), AVC S.R.L (C.F.

(OMISSIS)), – controricorrenti –

contro

avverso la sentenza n. 2612/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 06/06/2005;

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE1. Il 10 luglio 1992 la F.lli Campanile s.p.a. citò la Lipar s.r.l., l'AVC s.r.l. e la Giulia Invest s.p.a. davanti al Tribunale di Roma.

Espose che la Giulia Invest s.p.a. aveva registrato il marchio "Adriana V. Campanile" per la produzione e il commercio di scarpe, messe in commercio dalle tre società, e che il marchio era nullo per difetto di novità, avendo essa in precedenza registrato il marchio "Campanile" per gli stessi prodotti. L'attrice chiese che fosse inibita alle società convenute la vendita delle scarpe recanti il marchio in questione, oltre al risarcimento dei danni.

Le società convenute resistettero alla domanda, deducendo che il marchio della società attrice è debole, essendo costituito da patronimico coincidente con quello contenuto in altri marchi usati per le stesse categorie di prodotti; che il marchio contestato conteneva il patronimico della stilista, che aveva lo stesso cognome, ed era stato differenziato con l'aggiunta il doppio nome della stilista, " A.V."

2. La domanda attrice è stata respinta nel doppio grado del giudizio di merito. La corte d'appello di Roma, con la sentenza 6 giugno 2005, ha ritenuto che il patronimico dei F.lli Campanile non è un marchio talmente forte, per la grande capacità di identificare i prodotti della società, da

non consentire ad altri di fare successivamente uso dello stesso patronimico per contraddistinguere i suoi prodotti negli stessi settori merceologici; che sebbene tra i consumatori più attenti e qualificati il nome in questione evochi immediatamente quello dei noti produttori di cuoio e di scarpe e affini, in una fascia molto ampia di consumatori, meno esperti ed informati, lo stesso nome non è associato immediatamente alla produzione della società appellante; che quel nome è molto diffuso, e non esclude qualsiasi uso successivo da parte di altri che abbia lo stesso nome, quando questo sia adeguatamente diversificato per evitare confusione, come previsto dalla L. marchi, art. 1 bis, introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 in ottemperanza alla direttiva CEE 21 dicembre 1988; che perciò le società appellate avevano rinunciato al marchio depositato, e avevano fatto registrare il nuovo marchio "AVC by Adriana V. Campanile"; che in questo nuovo marchio le lettere AVC sono riportate in caratteri maiuscoli e in grassetto, con sensibile intervallo, con completa autonomia grafica e visiva dell'acronimo;

che in esso, infatti, l'acronimo AVC costituisce il cuore del marchio, assegnando agli altri elementi "by Adriana V. Campanile" funzione meramente descrittiva.

3. Per la cassazione di questa sentenza, notificata alla parte personalmente il 17 gennaio 2006, ricorre la F.lli Campanile s.p.a.

per due motivi, illustrati anche con memoria.

Resistono Giulia Invest s.r.l. e AVC. S.r.l. con controricorso il 21 aprile 2006.

La ricorrente ha depositato una memoria dichiarando l'intervenuto fallimento ma ha poi partecipato alla discussione chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso non è stato notificato alla Lipar s.r.l., ed è pertanto inammissibile nei confronti di questa parte. La natura della controversia, che ha ad oggetto l'accertamento della contraffazione e la condanna di diversi soggetti al risarcimento dei danni conseguiti, esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario anche solo processuale, e non pone la necessità di integrare d'ufficio il contraddittorio.

L'intervenuto fallimento della società ricorrente non ha alcun riflesso nel presente giudizio, essendo ben noto che, per antica e costante giurisprudenza, nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. e segg., onde, una volta instauratosi il giudizio, l'evento altrimenti interruttivo concernente la parte, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio. (Sez. un. 21 giugno 2007 n. 14385).

5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, artt. 17 e 18 e succ. mod..

Si censura l'affermazione che il patronimico "Campanile" sarebbe un marchio

debole, a causa della sua diffusione, e si oppone che il marchio patronimico è per ciò stesso un marchio forte.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione della L. Marchi, artt. 1 bis e 13. Si censura l'affermazione che l'adozione del marchio "AVC by Adriana Campanile", il luogo del precedente "Adriana V. Campanile", sarebbe sufficiente a differenziare i marchi e i prodotti nella mente dei consumatori, perchè il cuore del marchio sarebbe l'acronimo "AVC". Si oppone che il nuovo marchio ha il suo cuore non già nell'acronimo "AVC", impronunciabile in italiano, ma nel cognome Campanile, e che in caso di marchio forte sono illegittime tutte le variazioni e modificazioni che lascino sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio, ovvero il nucleo ideologico che ne esprime l'idea fondamentale (Cass. 16 luglio 2004 n. 13178).

Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili prospettati.

6. Come questa corte ha avuto altra volta occasione di affermare, è da escludere che il marchio costituito dall'uso di un patronimico possa essere considerato debole, sempre che il nome utilizzato non abbia alcuna relazione col prodotto e non venga usato nella consuetudine di mercato per designare una categoria di prodotti (Cass. 14 aprile 2000 n. 4839).

E' conseguentemente errata l'affermazione contraria alla quale la corte di merito è pervenuta, negando il carattere forte del marchio non già per la sua relazione con il prodotto, ma per il grado di diffusione del nome.

7. E' altresì errata l'affermazione che il marchio accusato sarebbe stato utilmente differenziato da quello protetto, perchè avrebbe usato il patronimico di quello solo in funzione descrittiva, avendo invece il suo cuore nell'acronimo AVC. Secondo l'insegnamento di questa corte in tema di marchi di impresa, è preclusa, per difetto di novità, la registrazione di un successivo marchio che riproduca il cuore del marchio anteriore costituito dal patronimico, nonostante l'aggiunta di elementi differenziatori di contorno, potendosi determinare un rischio di confusione per il pubblico, quale rischio di un erroneo riferimento dell'attività dell'una all'altra impresa, soprattutto qualora tale eventualità sia resa altamente probabile dall'identità, o quantomeno affinità, dei prodotti (Cass. 21 maggio 2008 n. 13067; Cass. 3 aprile 2009 n. 8119).

8. E' errato l'assunto che in forza della L. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, comma 1 introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 in ottemperanza alla direttiva CEE 21 dicembre 1988 (materia oggi regolata dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 21), sarebbe consentito l'inserimento dello stesso patronimico, quantunque già registrato da altri come marchio, nel proprio marchio, purchè ciò avvenga in modo conforme ai principi della correttezza professionale.

La testuale disposizione della norma, che autorizza l'uso del proprio patronimico "nell'attività economica", non lascia margini di dubbio in proposito: ciò è consentito purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale "e quindi non in funzione di marchio", ma solo in

funzione descrittiva. Ciò significa che il patronimico, in questi casi, non può essere inserito nel marchio, che ha funzione distintiva (attraverso tutti gli elementi di cui è composto) e non già descrittiva (Cass. 22 novembre 1996 n. 10351;

Cass. 22 aprile 2003 n. 6424).

9. In conclusione il ricorso è accolto e la sentenza è cassata. La causa è rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla stessa corte territoriale la quale, nel riesaminare – in altra composizione – la domanda dell'appellante, si atterrà ai seguenti principi di diritto:

– ai fini della qualificazione del marchio patronimico come marchio forte deve aversi riguardo non già alla diffusione del nome, bensì alla sua relazione con i prodotti o servizi contrassegnati;

– in tema di tutela del marchio patronimico, non vale ad escludere la contraffazione la circostanza che nel marchio accusato il patronimico protetto sia accompagnato da altri elementi;

in tema di marchio patronimico registrato, la L. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 bis, comma 1 introdotto dal D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, nel consentire ai terzi l'uso dello stesso patronimico nell'attività economica in funzione descrittiva, esclude che esso possa essere inserito nel proprio marchio.

PQM

P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Lipar s.r.l.; accoglie il ricorso nei confronti delle altre parti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Roma in altra composizione.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Prova del diritto a presentare opposizione

PANCALDI

Prova del diritto a presentare opposizione

L'opponente deve dare prova del diritto a presentare l'opposizione, se non dà prova di essere titolare o licenziatario del marchio l'opposizione è respinta.

Se l'opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, l'opponente deve dare prova del diritto a presentare opposizione presentando una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC

Nel caso in esame l'opponente non ha dato prova del diritto e quindi non ha dimostrato di essere titolare nè licenziatario del marchio sul quale si fondava l'opposizione, quindi l'opposizione è stata respinta.

UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

Divisione di opposizione

OPPOSIZIONE N. B 2 544 123 – prova del diritto

FIN.ING. S.R.L., Italia (opponente)

c o n t r o

Manifatture di Fiammetta Pancaldi S.R.L., Italia (richiedente)

Il **30.11.2015**, la Divisione d'Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. **L'opposizione n. B 2 544 123 è totalmente respinta.**
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE (prova del diritto)

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 13 815 196, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 25. L'opposizione si basa sulla registrazione di marchio comunitario n. 4 095 741 nella classe 25 e sulla registrazione di marchio italiano n. 480 716 nella classe 25. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

PANCALDI & B

(Marchio comunitario n. 4 095 741)

PANCALDI

(Marchio italiano n. 480 716)

Marchi anteriori

vs

FIAMMETTAPANCALDI

Marchio impugnato

PROVA DELL'ESISTENZA E VALIDITÀ DEI DIRITTI ANTERIORI (prova del diritto)

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, **RMC**, nel corso del procedimento l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che **l'Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l'opponente non abbia prodotto prove adeguate.**

Conformemente alla **regola 19**, paragrafo 1, **REMC**, l'Ufficio **dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l'atto di opposizione entro un termine fissato dall'Ufficio.**

Conformemente alla **regola 19**, paragrafo 2, **REMC**, entro il termine di cui sopra, l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

Ai sensi dell'articolo 41 **RMC possono fare opposizione** nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, **i titolari di marchi anteriori** di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come **i licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi.**

Ai sensi della **regola 15**, paragrafo 2, lettera h), lettere iii) **REMC se l'opposizione viene proposta da un licenziatario** o da una persona che, secondo la corrispondente normativa nazionale, può esercitare un diritto anteriore, **l'opponente deve produrre una dichiarazione a tal fine con indicazioni relative alla autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione.**

In particolare, **se l'opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio comunitario, l'opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall'amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMC.**

Nel presente caso, in relazione al marchio anteriore italiano n. 480 716, l'opponente ha presentato l'ultimo certificato di rinnovo rilasciato dall'UIBM. In detto certificato appare indicato come **titolare del marchio:**

'IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.'. Pertanto, il nome del titolare del marchio che appare nel certificato di rinnovo non corrisponde al nome dell'opponente, **FIN.ING. S.R.L.**

Con riferimento al marchio anteriore comunitario n. 4 095 741 anch'esso risulta essere a nome della **'IN.PRO.DI. – INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.'**.

In data 09/07/2015 sono stati concessi all'opponente due mesi, a decorrere dalla fine del periodo di riflessione, per presentare il materiale probatorio di cui sopra. Questo termine è scaduto in data 14/11/2015.

Nel presente caso, **l'opponente non ha presentato nessuna prova del suo diritto a proporre un'opposizione.**

Conformemente alla **regola 20**, paragrafo 1, **REMC**, se, entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, RMC l'opponente non ha provato l'esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l'opposizione, l'opposizione viene respinta in quanto infondata.

L'opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto ii) REMC, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d'Opposizione

Prova del diritto a presentare opposizione – MARCHIO PANCALDI



prova del diritto a presentare
opposizione