

## Le tipologie di marchio

**Autore:** Alessandra Concas

**In:** Diritto industriale

Esistono diverse **tipologie di marchio** che elenchiamo di seguito.

### Volume consigliato

## Il marchio registrato

Il **marchio registrato** è un marchio protetto giuridicamente.

A seconda del territorio in cui sono tutelati si distinguono i seguenti tipi di marchio registrato:

### Marchio nazionale

La tutela giuridica del marchio nazionale è limitata al territorio italiano.

In Italia i marchi vengono depositati per la registrazione presso gli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato), sezione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si trovano presso le Camere di Commercio di ogni Provincia.

### Marchio comunitario

Con un'unica azione legale la tutela giuridica del marchio comunitario è valida per i Paesi membri dell'Unione europea.

La domanda di registrazione deve essere fatta pervenire all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), a Alicante (Spagna).

### Marchio internazionale

I **titolari di un marchio nazionale** possono estenderne la tutela nei Paesi europei ed extraeuropei che

aderiscono a due accordi internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) depositando una domanda di marchio internazionale.

La procedura di registrazione si effettua presentando un'unica domanda al cosiddetto ufficio d'origine; detto ufficio, una volta effettuato esame formale, inoltra la documentazione all'ufficio internazionale, con sede a Ginevra WIPO.

La domanda deve contenere indicazione del marchio di cui si chiede la registrazione, la titolarità di esso, le classi merceologiche per le quali si intende registrare il marchio, e i paesi in cui si vuole tutelare il marchio.

Wipo verifica la regolarità formale della domanda, la presenza dei requisiti richiesti nonché il pagamento delle tasse previste; registra il marchio e pubblica sulla gazzetta ufficiale la domanda di registrazione, notificandola contestualmente agli uffici dei singoli paesi designati.

Il **marchio** si considera registrato se entro 12 mesi (accordo di Madrid) oppure 18 mesi (protocollo di Madrid) non vengano sollevati rifiuti di protezione, ovvero gli stessi si risolvano positivamente con un formale ritiro del rifiuto.

Se con il marchio comunitario (sovranzionale) grazie a un'unica procedura si acquista la titolarità di un singolo marchio registrato valido per i Paesi dell'Unione europea, con questa procedura singola il titolare ottiene con un'unica domanda un fascio di marchi nazionali registrati, ognuno valido per il Paese designato.

## **Simboli**

In Italia non esistono leggi che impongono particolari simboli per contraddistinguere i marchi registrati.

L'aggiunta del simbolo ® accanto al marchio serve a ricordare che si tratta di segno distintivo registrato, un sistema per evitare la decadenza per volgarizzazione del marchio (perché al pubblico viene in un certo senso ricordato che si tratta sempre di un marchio registrato, non di una denominazione generica o altro).

## **Le Tipologie di marchio**

Oltre al marchio registrato la legislazione italiana e internazionale individuano altre tipologie di marchi:

### **Marchio di fatto**

Il **marchio di fatto** è un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela. Per

essere protetto infatti il marchio di fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di segno distintivo presso il pubblico).

Si può tutelare sia il **marchio celebre** (conosciuto dalla pluralità dei consumatori), sia quello che gode di una notorietà relativa (conosciuto soltanto da una parte dei consumatori, solitamente quella cui il marchio si rivolge), spesso questa è legata ad un particolare territorio (notorietà locale), e il marchio è conseguentemente tutelato solamente entro quei confini.

L'ordinamento italiano accorda ai marchi di fatto una protezione più debole di quella dei marchi registrati, e lo stesso vale per le convenzioni internazionali e i marchi comunitari, che non li considerano.

La disciplina del marchio di fatto è rinvenibile negli articoli **1** e **2** del Codice di proprietà industriale, dove è inquadrato come titolo di proprietà intellettuale.

La tutela è però ricondotta all'articolo 2598 del Codice civile ("atti di concorrenza sleale"), che sancisce come il titolare di un marchio di fatto possa impedire a terzi di utilizzare un segno simile o identico al suo per prodotti/servizi identici o affini, se questo rischia di creare confusione nel consumatore, ma non tutela il titolare da altre minacce, come l'indebito sfruttamento del valore suggestivo del marchio (tutela invece garantita ai marchi registrati).

Il marchio decade se il suo uso viene interrotto così a lungo da far cessare il suo ricordo nei consumatori (in quanto verrebbero a cessare le fattispecie costitutive del marchio di fatto, cioè proprio uso e notorietà), oppure quando si "volgarizza" (perdendo così la sua funzione distintiva).

### **Marchio forte e marchio debole.**

#### **Sul punto:"Marchio forte e marchio debole: come si distinguono?"**

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli.

È un marchio forte quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso.

Ad esempio Rolex (orologi), Strega (liquore).

È un marchio debole quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

Gli esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol, Golasan, Momendol, No gas), in attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso (La casa del mobile, La casa del colore, Il caffè della stazione).

Affine a questa divisione vi è quella in marchi di fantasia (tipicamente forti) ed espressivi (tipicamente deboli)

È un marchio di fantasia quello che identifica un prodotto con l'uso di termini privi di valore semantico.

Adidas (sebbene il nome di questo esempio sia la forma composta e ridotta del nome del fondatore, Adolf "Adi" Dassler).

È un marchio espressivo quello che richiama il prodotto identificandone caratteristiche, destinazione, ad esempio Benagol

### **Marchio individuale e marchio collettivo**

Il **marchio individuale** ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.

Il **marchio collettivo**, invece, serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono concedere l'utilizzo dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

<https://www.diritto.it/le-tipologie-di-marchio/>