



DALLA SCELTA DEL NAMING AL TRADE DRESS

Reggio Calabria 05. 07.2017

Relatore : Dr. Rubino Giuseppe – Consulente marchi UIBM e EUIPO

Il Marchio:

È il segno distintivo più importante dell'impresa,
in quanto rappresenta:

- Informazione diretta al pubblico sulla provenienza dei prodotti/servizi da parte di una determinata impresa;
- Simbolo del «messaggio» che il pubblico ricollega a prodotti/servizi per i quali viene utilizzato.

Il Marchio registrato



Durata: 10 anni rinnovabile

Territorialità:

- Marchi nazionali (UIBM)
- Marchio Comunitario 28 Paesi dell'Unione Europea (EUIPO)
- Marchio internazionale nei 138 Paesi aderenti al Prot. di Madrid (WIPO)

Ogni marchio registrato ha validità territoriale solo nel territorio per cui la registrazione è stata ottenuta



La classificazione di Nizza



Le classi merceologiche dei prodotti e dei servizi
sono stabilite nella
Convenzione Internazionale di Nizza

Via via aggiornata nel tempo e giunta alla 11^a edizione e
sottoscritta da almeno 78 Paesi

La classificazione di Nizza: Esempi di classe merceologica

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi: coperte da letto e copritavoli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria;

Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali.

Classe 27: Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum ed altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili

La scelta del naming



Tipi di marchio

- Denominativo
- Figurativo
- Combinazione o marchio complesso

PHILIPS
SONY




PIAGGIO

La scelta del naming



- di Forma o tridimensionale
- di colore
- di posizionamento



La scelta del naming



- sonoro

- olfattivo



profumo di erba appena tagliata applicata alle palline da tennis, Accolto dall'EUPO (no.000428870)

- futuribili ... gustativi, tattili, di luce, di movimento, ...

La scelta del naming

Marchi futuribili

- Marchio di luce
- Marchio di movimento
- Marchio tattile
- Marchio gustativo
- Ologramma



La scelta del naming



La scelta del naming





Perché registrare un marchio ?

Il marchio deve favorire il riconoscimento dell'azienda e la fidelizzazione dei clienti.

Il marchio distingue le merci o i servizi di un'azienda da quelli offerti dalle concorrenti

Vantaggi della registrazione:

- Concede **tutela legale** per il logo aziendale o il nome del prodotto;
- Può comportare **valore aggiunto** per l'azienda;
- La **durata è potenzialmente illimitata**, rinnovabile ogni 10 anni

Marchio: cosa può essere registrato

Possono costituire oggetto di registrazione
come marchio di impresa

tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente
purché idonei a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da
quelli delle altre imprese

(art. 7 CPI)



Requisiti di validità:

Novità:

il segno deve essere “nuovo”, ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo
(ad es. i nomi a dominio)



Requisiti di validità:

Liceità:

il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume



Non Decettività:

il marchio non deve contenere elementi idonei a ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura la qualità dei prodotti o servizi



Requisiti di validità:

Capacità distintiva:

Il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi su cui è destinato ad essere apposto.



Requisiti di validità:

Capacità distintiva:

- MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto



- MARCHI DEBOLI:

dotati di un significato che richiama il prodotto o servizio contraddistinto o una sua caratteristica



Capacità distintiva: Come può essere acquisita?

Secondary meaning:

possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione abbiano acquistato **carattere distintivo in seguito all'uso**.



Capacità distintiva Come può essere acquisita?

Secondary meaning:

Attribuisce forza caratterizzante
a marchi che ne nascono sprovvisti



Capacità distintiva Come potrebbe essere persa

Rischio di volgarizzazione



Prima della registrazione

Ricerche di Anteriorità:

- **RICERCA DI IDENTITA'** ricerca finalizzata ad individuare marchi identici
- **RICERCA DI SIMILITUDINE** ricerca volta a rintracciare i marchi simili secondo un criterio:

- VISIVO (ad es.



)

- FONETICO (ad es. fra i marchi MAPEI e MAPLECO)
- CONCETTUALE (ad es. sinonimi e traduzioni nelle principali lingue)

Il Marchio: cosa fare o non fare



Il marchio agli occhi dei consumatori veicola valori comuni,
ha **effetto identificativo**.

La **strategia di un marchio** deve continuamente essere ridefinita
in base ai cambiamenti che intervengono fra i consumatori e in
base alle sfide dei concorrenti.

Gli errori da evitare

- Considerare solo le necessità di carattere grafico senza valutare le implicazioni tecnico/legali legate all'utilizzo del marchio
- Iniziare la promozione prima di aver verificato che il marchio o il packaging o la campagna pubblicitaria ipotizzati siano "difendibili"
- Fare una politica di estensioni all'estero dei diritti di marchio non in sintonia con i tempi previsti dall'area commerciale, troppo limitata o eccessivamente ampia



Gli errori da evitare

- Non difendere i propri diritti rispetto ai terzi
- Non utilizzare i marchi come strumenti “economici”, concedendo licenze, vendendoli, ecc.
- Non verificare periodicamente il proprio portafoglio marchi (per quali marchi vale la pena fare un rinnovo?)



Perché più marchi ?

- Marchio di Impresa
- Marchio di Linea
- Marchio di Prodotto
- Slogan: “un mondo buono” - “...mangia sano”



Tutelare ogni dettaglio...



Dal marchio al brand:



MARCHIO

Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi dell'impresa
Strumento di comunicazione tra impresa e consumatori

BRAND

Rappresenta un'evoluzione del marchio:

da strumento di differenziazione  ad asset immateriale
dotato di autonomo
valore economico

Dal marchio al brand:

- Elaborazione del marchio
- Tutela
- Pubblicità
- Mantenimento nel tempo dell'identità del brand





Gestione attenta dei marchi:



- nella progettazione, difesa e promozione dei propri marchi vanno coinvolte tutte le funzioni aziendali
- il pacchetto marchi va verificato periodicamente
- **Attivazioni servizi di monitoraggio (Sorveglianza) al fine di verificare eventuali casi di imitazione o addirittura contraffazione del proprio marchio**
- nei Paesi di interesse ottenere la protezione e difendere i propri diritti
- valorizzazione economica dei diritti posseduti

Che cos'è il Trade Dress?



Trademark



Trade dress

Che cos'è il Trade Dress?

Il “Trade Dress” è un istituto americano, di elaborazione giurisprudenziale, definito come :

un insieme di caratteristiche di una confezione o di un prodotto, che possono comprendere le dimensioni, la forma, il colore, la posizione dell'etichetta, la grafica, ecc., e che hanno acquisito nel tempo la capacità intrinseca di fungere da **indicatore d'origine.**



Trade dress = immagine globale del prodotto

Il Trade Dress in Italia ed Europa



La tutela del Trade Dress non è riconosciuta come tale dalla Legge Italiana, **l'aspetto di un prodotto** può essere protetto in forza delle norme che regolano la materia dei marchi, dei modelli e dei disegni, della legge sul Diritto d'Autore e delle norme di diritto civile sulla concorrenza sleale.

Né il Codice di Proprietà Industriale né la giurisprudenza italiana prevedono una definizione di “Trade Dress”, né esiste una dottrina giuridica uniforme in materia.

Il Trade Dress in Italia ed Europa

Il Trade Dress trova corrispondenza in Europa nei nostri **marchi non convenzionali**:
i marchi tridimensionali, di forma, di posizionamento, etc..



Il Trade Dress: caratteristiche.



NON FUNZIONALITA' :

- **L'oggetto della protezione non deve avere carattere funzionale.**

È considerato funzionale un elemento di un prodotto essenziale all'uso o allo scopo del prodotto stesso, o che incida sul costo di produzione riducendolo o migliorandone la qualità.

- I **marchi di colore** sono costituiti esclusivamente da uno o più colori usati su merci o in connessione con i servizi.

In *Wal-Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers, Inc.* 529 U.S. 205 (2000), la Corte ha affermato che i marchi di colore non sono mai intrinsecamente distintivi salvo che il richiedente dimostri che il marchio ha acquisito un carattere distintivo.

Il Trade Dress: caratteristiche.



CAPACITA' DISTINTIVA :

- **Capacità distintiva intrinseca**
- **Capacità distintiva acquisita nel tempo grazie ad un uso intenso sul mercato**
 - Uso prolungato;
 - Successo delle vendite;
 - Spesa pubblicitaria sostanziale;
 - Pubblicità che sottolinea le caratteristiche di progettazione;
 - Copertura mediatica non richiesta;
 - Richieste da parte di terzi per la licenza del progetto;
 - Imitazione del Trade Dress da parte dei concorrenti;
 - Risultati delle indagini di mercato.

Esempi di Trade Dress:

Etichetta Levi's Strauss



Scatola degli
spazzolini da denti
Oral-B

Esempi di Trade Dress:

Colata di cera rossa su bottiglia di liquore
(*Makers Mark v. Diagio*)



L'inclusione di un faro come parte del layout
di un campo da Golf (*Pebble Beach Co.*)

Toblerone - Mondelēz International



KitKat - Nestlè

Esempi di Trade Dress:



Esempi di Trade Dress:



Capacità distintiva intrinseca:

Sentenza : Two Pesos, Inc. vs. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

Nel caso Taco Cabana, la Corte Suprema aveva ritenuto che il Trade Dress di una catena di "fast food", fosse **intrinsecamente distintivo**.



Il titolare del Trade Dress del ristorante lo aveva descritto come "un' atmosfera di festa, dove le sale da pranzo erano decorate con oggetti caratteristici, colori molto sgargianti, dipinti e murali."

Grazie alla sentenza nel caso Taco Cabana, la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1992 ha riconosciuto che i Trade Dress possono essere intrinsecamente distintivi, cioè fin dalla loro origine, come qualsiasi altro marchio.

Capacità distintiva intrinseca:

Sentenza: KIKO vs WJCON - Tribunale di Milano n.11416, del 13 ottobre 2015



Nella sentenza viene affrontato il problema della tutelabilità degli allestimenti interni di un negozio.

In primo grado il Tribunale si è espresso per la possibilità di tutela, sanzionando l' illecito il comportamento del concorrente (Wjcon)

Non funzionalità

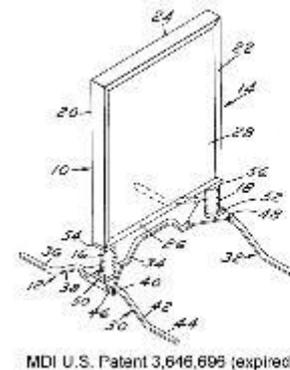
Il concetto di “Utilitarian functionality” :

La concezione normativa che si applica in materia di Trade Dress si rifà alla funzionalità di un determinato disegno o configurazione nella sua totalità, separatamente dall'utilità dell'oggetto stesso.

Traf Fix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. (2001)

Il disegno in questione era funzionale e quindi incapace di ottenere protezione come Trade Dress, il meccanismo a doppia molla serviva ad evitare il ribaltamento del segnale in caso di forte vento.

L'esistenza di un brevetto è "forte prova che le caratteristiche richiamate in esso siano funzionali”.



Non funzionalità

Il concetto di “Utilitarian functionality” :

- **Sent. “Shire U.S. Inc. v. Barr Labs., Inc.:**

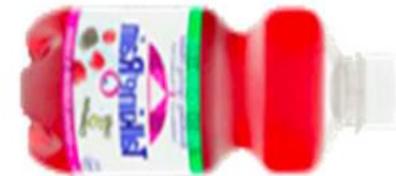
La Corte ha ritenuto che il colore e la forma del farmaco ADDERALL di Shire erano funzionali perché erano legati al dosaggio dello stesso farmaco.



- **Sent. Talking Rain Bev. Co. v. South Beach Bev. Co. :**

La Corte ha ritenuto che il disegno della bottiglia di bevande di Talking Rain, il quale presentava una scanalatura incassata, era funzionale.

Tale scanalatura, aggiungeva stabilità e permetteva una migliore presa sulla bottiglia, che era poi la caratteristica propagandata attraverso lo slogan della campagna pubblicitaria .



Il concetto di “Aesthetic functionality”

- La configurazione o il disegno come elementi ornamentali o decorativi di un prodotto o di una confezione, sono stati un ostacolo alla tutela dei Trade Dress.
Definita come la "**funzionalità estetica**" di un disegno, alcune corti avevano deciso che un elemento ornamentale non poteva per definizione essere indicatore di origine e cioè un marchio. Tali corti ritenevano che il consumatore avrebbe sempre visto nell'elemento ornamentale una funzione di attrattiva estetica e non, invece, quella di dichiarazione d'origine tipica appunto dei marchi.
- Una visione più moderna ha di fatto rigettato quel tipo di decisioni, indicando che anche le caratteristiche prettamente ornamentali e che hanno un valore estetico atto ad attrarre il consumatore, possono divenire un Trade Dress, se hanno la capacità di **indicare origine**, il che il più delle volte significa aver acquisito tale capacità distintiva nel corso del tempo.

Il concetto di “Aesthetic functionality” :



Sent. C. Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc., (U.S. District Court SDNY, 2011)

Della questione della protegibilità della suola rossa Louboutin sono state investite varie corti, tra cui le commissioni di ricorso dell'OAMI, che ne hanno confermato la registrabilità come marchio comunitario nella causa R-2272/2010-2.



L'OAMI aveva rifiutato per due volte la registrazione del colore rosso per assenza di distintività. Nella propria decisione del 2011, la commissione di ricorso concludeva per la **sufficiente distintività** del colore rosso applicato alla suola delle scarpe Louboutin in quanto avente funzione di indicazione di origine.

Int. Cl.: 25

Prior U.S. Cls.: 22 and 39

United States Patent and Trademark Office

Reg. No. 3,361,597

Registered Jan. 1, 2008

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER



CHRISTIAN LOUBOUTIN (FRANCE INDIVIDUAL)
24 RUE VICTOR MASSÉ
PARIS, FRANCE 75009

FOR: WOMEN'S HIGH FASHION DESIGNER
FOOTWEAR, IN CLASS 25 (U.S. CLS. 22 AND 39).

FIRST USE 04-1992; IN COMMERCE 04-1992.

THE COLOR(S) RED IS/ARE CLAIMED AS A
FEATURE OF THE MARK.

THE MARK CONSISTS OF A LACQUERED RED
SOLE ON FOOTWEAR. THE DOTTED LINES ARE
NOT PART OF THE MARK BUT ARE INTENDED
ONLY TO SHOW PLACEMENT OF THE MARK.

SEC. 3(F)

SER. NO. 77-541,781, FILED 3-27-2007.

NIDRA BUCHANAN WILL, EXAMINING ATTORNEY

Rischio di confusione



Rischio di confusione



Rischio di confusione



Nell'era del digital
un problema o un rischio
possono diventare delle
opportunità di comunicazione.

SE COMPRO NEVE
È PERCHÈ SO CHE
NON È NIVEA!

#StoConNeve

Rischio di confusione: Il «look alike»



Rischio di confusione: Il «look alike»



Come difendersi dal «look alike» ?



Come difendersi dal look alike?



Marchi:

Produttore «Apple»
Prodotto «7S»
Software «iOs», «Applestore»

Brevetti:

Metodi di data-processing
Circuiti semiconduttori
Composti chimici
Touchscreen

Design:

Forma globale del
cellulare
Forma dello schermo
Icane

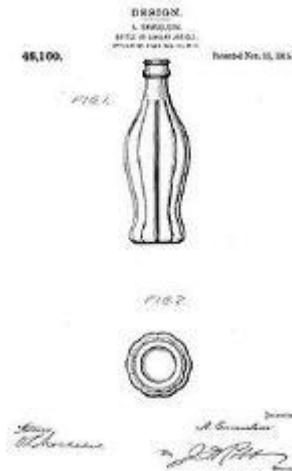
Diritto d'Autore

Codice software
Manuale d'uso
Ringtones

Cumulabilità delle tutele:

L'aspetto di un prodotto è tutelabile con:

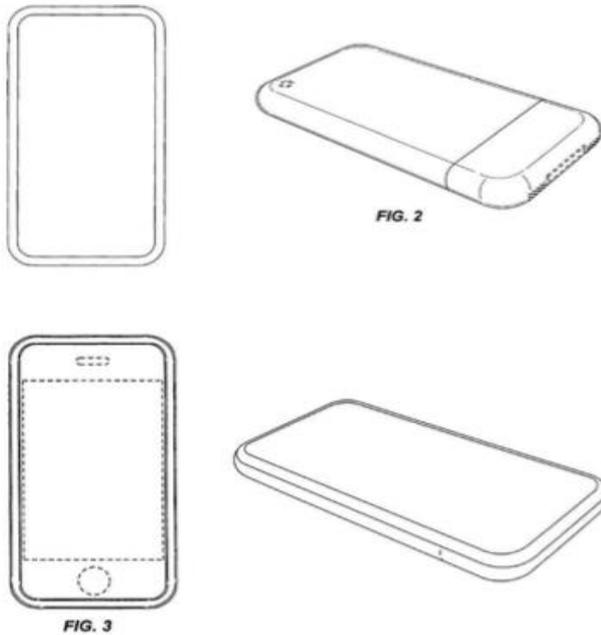
- Disegni e Modelli (Design Patent)
- Marchi
- Copyright



Criteri diversi per **validità** e
valutazione della **violazione** da
parte di terzi

Cumulabilità delle tutele:

Design Patent No. D558,757



**Trademark Reg. No. 3457218 and
3475327**



Cumulabilità delle tutele:

Design Patent

&

Trademark

US000518220

(12) United States Design Patent (10) Patent No.: **US D538,820 S**
 Andre et al. (45) Date of Patent: **Mar. 20, 2007**

(54) MEDIA DEVICE

(57) Invention: **Barley K. Andre, Menlo Park, CA**
 (US); **Daniel J. Carter, San Francisco, CA (US); Dennis De Jahn, San Francisco, CA (US); Richard P. Harnack, San Francisco, CA (US); Jonathan P. Iov, San Francisco, CA (US); Steve John, Palo Alto, CA (US); Duncan Robert Kerr, San Francisco, CA (US); Shin Nishihara, San Francisco, CA (US); Matthew Dean Holzbach, San Francisco, CA (US); Douglas B. Sauter, Menlo Park, CA (US); Chelia Q. Seld, Palo Alto, CA (US); Christopher J. Stringer, Perola Valley, CA (US); Eugene Stryker Wang, San Francisco, CA (US); Hsin Zehenderfer, San Francisco, CA (US)**

(73) Assignor: **Apple Computer, Inc., Cupertino, CA (US)**

(*) Term: **14 Years**

(21) Appl. No.: **29227696**

(22) Filed: **Aug. 24, 2005**

(12) LOC. OR CL. **E400**

(52) U.S. CL. **D14006**

(58) Field of Classification Search: **D142496, D14406, 435, 414, 483, 217, 187, 198, 399, D141408, 345156, 180, 173, 174, 905, 715727, 726, 715364, 455111, 773, 344, 547, 41, 95, 379242, 344, 5691, 2, 6, 32, 40543, 47, 279148 B**
 See application file for complete search history.

(56) References Cited
 U.S. PATENT DOCUMENTS
 D38409 S 8192; McGuffey 457643 A 12190; Sauter et al.

Int. Cl.: **G**

Prior U.S. Cls.: **21, 23, 26, 36 and 38**

United States Patent and Trademark Office Reg. No. **3,365,816**
 Registered Jan. 8, 2008

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER



APPLE INC. (CALIFORNIA CORPORATION)
 INFINITE LOOP
 CUPERTINO, CA 95014

FOR PORTABLE AND HANDHELD DIGITAL ELECTRONIC DEVICES FOR RECORDING, ORGANIZING, TRANSMITTING, MANIPULATING, AND REVIEWING TEXT, DATA, IMAGE, AND AUDIO FILES, IN CLASS 9 U.S. CLS. 21, 23, 26, 36 AND 38.

FIRST USE 9-7-2003; IN COMMERCE 9-7-2005.

NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE A RECTANGULAR SHAPE FOR A VIDEO SCREEN, APART FROM THE MARK AS SHOWN.

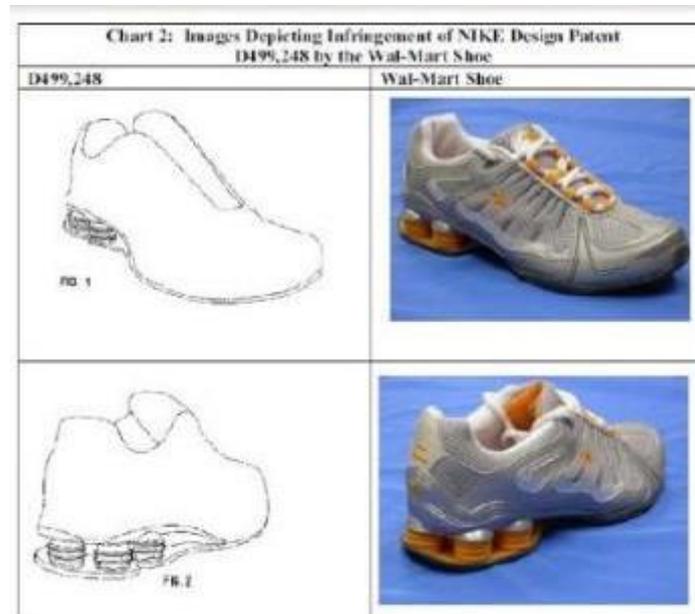
SEC. 2(F).
 SER. NO. 78-425,902 FILED 5-10-2006.
 JEFFREY COWARD, EXAMINING ATTORNEY



Cumulabilità delle tutele: Trade dress vs. Design Patent



Cumulabilità delle tutele: Trade Dress e Design Patent



Cumulabilità delle tutele:



Conclusioni

- Adeguata scelta del brand
- Ricerca di anteriorità
- Registrazione del marchio (... disegno, brevetto, etc.)
- Web monitoring
- Segnalazioni e rimedi giudiziali



Grazie per l'attenzione!

Dott. Giuseppe Rubino

Studio Rubino Srl

Website: www.studiorubino.com

E-mail: g.rubino@studiorubino.com

