



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

**SEMINARIO SUI MARCHI, CORSO DI ECONOMIA E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PROF. GIOVANNI TOLETTI**

POLITECNICO DI MILANO 21 MAGGIO 2020

Relatore: Avv. Francesco Chrisam

Funzione o funzioni del marchio ?

- *Individuazione (unica) fonte imprenditoriale del prodotto o del servizio*
- *Pubblicità*
- *Garanzia*

R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (abrogato)

Art. 15 (Versione originaria)

“Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo”

Art. 15 (novellato dal D.lgs 4 dicembre 1992 n. 480)

Oggi Art. 23 D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

“1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

2. Il marchio può essere oggetto di **licenza anche non esclusiva** per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio **non deve derivare inganno** in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico”.

Marchio

- Segno
- Rappresentatività grafica
- Carattere distintivo

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 7

Oggetto della registrazione

“1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa **tutti i segni, 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) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.”



Elencazione non tassativa

Nomi di persone

roberto cavalli

Salvatore Ferragamo

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 8

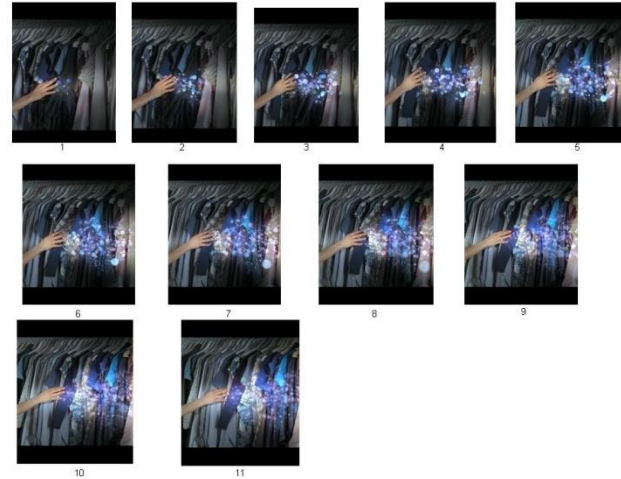
Ritratti di persone, nomi e segni notori

“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 presupposti di cui all'articolo 21, comma 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”.

Marchio di movimento



“È un marchio in movimento a colori. Il marchio è costituito da una sequenza animata di una mano umana che tocca degli abiti appesi in un armadio; tale movimento genera un numero irregolare di scintille colorate sotto forma di cerchi di varie dimensioni. La durata del movimento è di circa 2 secondi. Gli 11 fotogrammi nella sequenza sono disposti ad intervalli di circa 0,18 secondi. Il primo fotogramma si trova nella parte inferiore destra. La sequenza precisa dei fotogrammi è la seguente: dal primo fotogramma all'undicesimo fotogramma il movimento della mano si sposta da destra a sinistra in una linea orizzontale che crea delle piccole onde negli abiti appesi, mentre le scintille colorate circolari si spostano nella direzione opposta, da sinistra a destra, aumentando di numero man mano che il movimento si allontana”
(The Procter & Gamble Company, marchio comunitario 010143105, 22/07/2011)

Lettere



Cifre

numero

10

2

5

46

Forma del prodotto



D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

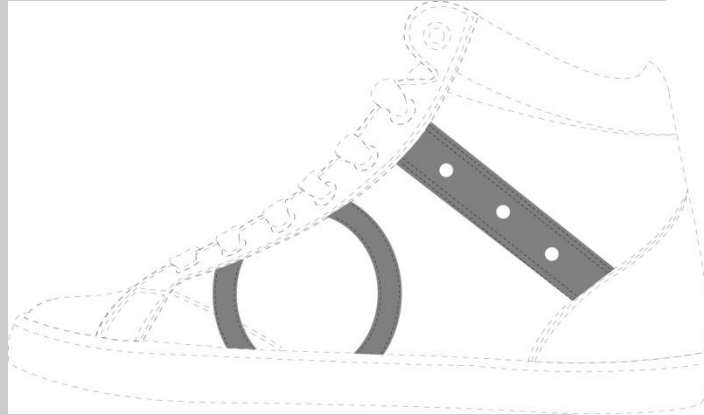
Art. 9

Marchi di forma

“1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:

- a) dalla forma, o altra caratteristica, **imposta dalla natura stessa del prodotto**;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto **necessaria per ottenere un risultato tecnico**;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un **valore sostanziale al prodotto**”

Marchio di posizione



“...marchio di posizione che consiste in due fasce curvilinee spezzate dalla suola nella parte inferiore e dal rinforzo che contiene la fila di occhielli nella parte superiore. Le fasce, collocate nella parte laterale anteriore della tomaia, sono affiancate da una banda diagonale che presenta fori allineati e sale dal tallone agli occhielli. Il marchio è collocato nella superficie laterale esterna della calzatura. La linea tratteggiata indica la sagoma della scarpa per permettere di individuare la posizione del marchio ma non ne fa parte” (PLAYHAT.IT Di Matteo Marziali, marchio comunitario 010303287, 29/09/2011).

Tonalità cromatiche



1000	1026	3003	4003	5014	6008	6027	7013	7040	8016
Grünbeige	Leuchtgelb	Rubinrot	Erle violett	Taubenblau	Braungrün	Lichtgrün	Braungrau	Fenstergrau	Mahagonibraun
1001	1027	3004	4004	5015	6009	6028	7015	7042	8017
Beige	Currygelb	Purpurrot	Bordeauviolett	Himmelblau	Tannengrün	Kieferngrün	Schleifgrau	Verkehrsgrau A	Schokoladenbraun
1002	1028	3005	4005	5017	6010	6029	7016	7043	8019
Sandgelb	Melonegelb	Weinrot	Blauviolett	Verkehrsblau	Grasgrün	Mintgrün	Anthrazgrau	Verkehrsgrau B	Graubraun
1003	1032	3007	4006	5018	6011	6032	7021	7044	8022
Signalgelb	Ginstergelb	Schwarzrot	Verkehrspurpur	Türkisblau	Resedagrün	Signalgrün	Schwarzgrau	Seldengrau	Schwarzbraun
1004	1033	3008	4007	5019	6012	6033	7022	7045	8023
Ölgelb	Dahliegelb	Oxerot	Purpurolett	Capriblau	Schwarzgrün	Minttürkis	Umbragrau	Telegrau 1	Orangebraun
1006	1034	3011	4008	5020	6013	6034	7023	7046	8024
Honiggelb	Pastellgelb	Braunrot	Signalviolett	Ozeanblau	Schiffgrün	Pastelltürkis	Betongrau	Telegrau 2	Beigebraun
1008	2000	3012	4009	5021	6014	7000	7024	7047	8025
Maigelb	Gelborange	Beigerot	Pastelviolett	Wasserblau	Gelboliv	Fehgrau	Graphitgrau	Telegrau 4	Blaßbraun
1007	2001	3013	4010	5022	6015	7001	7026	8000	8028
Narzissengelb	Flotorange	Tomatenrot	Telemagenta	Nüchternblau	Schwarzoliv	Silbergrau	Granitgrau	Grünbraun	Terraotta
1011	2002	3014	5000	5023	6016	7002	7030	8001	9001
Braunbeige	Blutorange	Albrosa	Violettblau	Fernblau	Türkisgrün	Olivgrau	Steingrau	Ockerbraun	Crèmeweiß
1012	2003	3015	5001	5024	6017	7003	7031	8002	9002
Zitronengelb	Pastellorange	Hellosa	Grünblau	Pastellblau	Malgrün	Moosgrau	Blaugrau	Signalbraun	Grauweiß
1013	2004	3016	5002	5000	6018	7004	7032	8003	9003
Perleweiß	Reinorange	Korallenrot	Ultramarinblau	Patengrün	Gelbgrün	Signalgrau	Kieselgrau	Lehmbraun	Signalweiß
1014	2005	3017	5003	6001	6019	7005	7033	8004	9004
Elfenbein	Leuchtorange	Rosa	Saphirblau	Smaragdgrün	Weißgrün	Mausgrau	Zementgrau	Kupferbraun	Signal-schwarz
1015	2007	3018	5004	6002	6020	7006	7034	8007	9005
Helleselbein	Leuchthororange	Erdbeerrot	Schwarzblau	Laubgrün	Chromoxidgrün	Beige-grau	Gelbgrau	Rehbraun	Tiefschwarz
1019	2008	3019	5006	6003	6021	7008	7035	8008	9006
Schwefelgelb	Hellesorange	Verkehrsrot	Signalblau	Olivgrün	Blaßgrün	Khaki-grau	Lothgrau	Olivbraun	Weißaluminium
1017	2009	3022	5007	6004	6022	7009	7036	8011	9007
Safangelb	Verkehrsorange	Lachsrot	Brilliantblau	Blaugrün	Braunoliv	Grüngrau	Platingrau	Nußbraun	Graualuminium
1018	2010	3024	5008	6005	6023	7010	7037	8012	9010
Zinkgelb	Signalorange	Leuchrot	Graublau	Moosgrün	Verkehrsgrün	Zellgrau	Staubgrau	Robbraun	Reinweiß
1010	2011	3025	5009	6006	6024	7011	7038	8014	9011
Graubeige	Tieforange	Leuchthellrot	Azurblau	Grasoliv	Farngrün	Elbengrau	Achtgrau	Sepiabraun	Graphit-schwarz
1020	2012	3027	5010	6007	6026	7012	7039	8015	9016
Olivgelb	Lachorange	Himbeerrot	Erzianblau	Flaschengrün	Opalgrün	Basaltgrau	Quarzgrau	Kastanienbraun	Verkehrsweiß
1021	3000	3031	5011						9017
Rapsgelb	Feuerrot	Orientalrot	Stahlblau						Verkehrsschwarz
1023	3001	4001	5013						9018
Verkehrsgelb	Signalrot	Rosita	Lichtblau						Papirusweiß
1024	3002	4002	5013						9019
Ockergelb	Kaminrot	Robviolett	Kobaltblau						Verkehrs-schwarz

RAL CLASSIC Testdatei BS00 Standard RGB (sRGB)

Da die RGB Farbwerte der RAL-Farben in RAL DIGITAL an die Eigenarten von bestimmten Ausgabe-geräten angepasst wurden, kann die Darstellung dieser Varianten in anderen Situa-tionen nicht den Original-Farben entsprechen.
Zu den Parametern dieser Variante siehe im Infofeld, der über das Programm "Paletten-verwaltung" aufgerufen werden kann.
Für eine exakte Farb-darstellung verwenden Sie bitte die Original-Farb-muster des RAL.

© RAL CLASSIC, RAL DESIGN by RAL, Sankt Augustin.




Beeswax

PANTONE 14-0941


PANTONE 15-4825

Blue Curacao

© RAL DIGITAL Software, dtp studio - http://www.dtpstudio.de



Marrone, (Pantone 498C) beige (Pantone 489C)



Ventilatori da utilizzare per raffreddare apparecchi elettronici, termodispersori per raffreddare componenti di PC



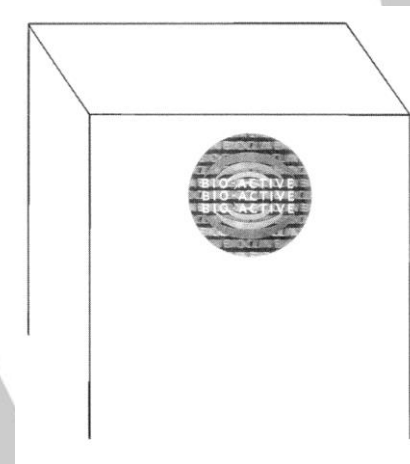
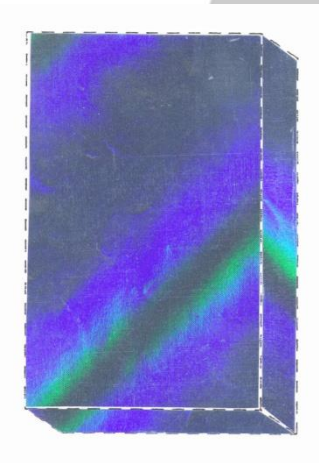
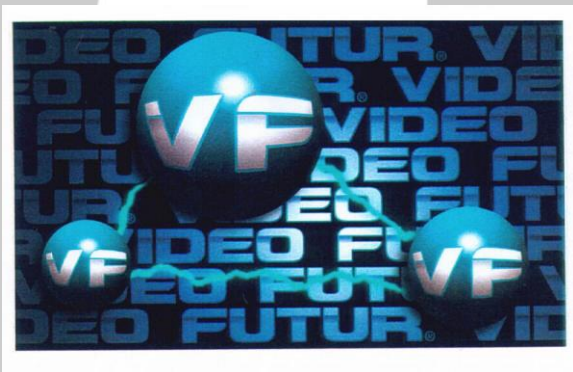
Ventilatori elettrici per uso personale, impianti di refrigerazione



Porpora traffico, RAL 4006.

Protezioni per le estremità dei tubi (non in metallo), ovvero cappucci e tappi

Ologrammi



Odori ?

- **2^a commissione ricorsi UAMI 11 febbraio 1999, R-156/1998-2**
“The smell of fresh cut grass”



- **Caso Ralf Sieckmann – CGCE 12 dicembre 2002, C-273/00**

Domanda di registrazione:

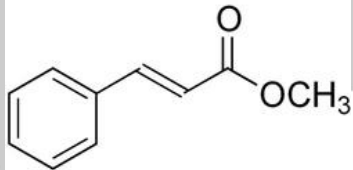
*“Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt.
 $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ ”.*

L'odore viene descritto come *“balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella”*.

Decisione della Corte di giustizia:

“1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una **rappresentazione grafica** - in particolare mediante figure, linee o caratteri - **che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.**

2) Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica **non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.**”



➤ **Caso Eden – Trib. I grado 27 ottobre 2005, T-305/04**
“Smell of ripe strawberries”

“Inoltre, è pacifico che **non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori generalmente riconosciuta** che consenta, in modo analogo ai codici internazionali di colore o alla scrittura musicale, l'identificazione obiettiva e precisa di un segno olfattivo grazie all'**attribuzione di una denominazione o di un codice preciso e tipico di ciascun odore.**

Di conseguenza, il Tribunale può solo constatare che l'immagine di una fragola contenuta nella domanda di registrazione, dal momento che rappresenta solo il frutto da cui emana un odore che si asserisce identico al segno olfattivo di cui trattasi, e non l'odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione grafica del segno olfattivo.

Inoltre, tale immagine incontra le medesime critiche della descrizione «odore di fragola matura». Infatti, essendo stato constatato che le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la varietà, l'immagine di una fragola di cui non è specificata la varietà non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

- **Art. 10** → *Stemmi*

NO registrazione come marchio di impresa

- Convenzioni internazionali
- Interesse pubblico



- **Art. 11** → *Marchio collettivo*

Deroga all'art. 13 co. 1 → provenienza geografica

NO ius excludendi se conformità principi correttezza professionale



D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 13

Capacità distintiva

Primo comma:

“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”

Espressione di uso comune



MULTIUTILITY

«Il marchio “Multiutility”, registrato per spazi di pubblicità e gestione di affari ed altre attività, è privo di capacità distintiva, in quanto consiste in una espressione verbale in lingua inglese ma di uso comune, evocando alla generalità dei consumatori una molteplicità di servizi forniti da un medesimo soggetto» (Trib. Napoli, ord. 3 gennaio 2008)

Segno meramente descrittivo



«Il marchio “Vedo bene”, utilizzato per contraddistinguere occhiali da vista, è meramente descrittivo delle caratteristiche e della funzione essenziale dei prodotti (che è appunto quella di vedere bene) e quindi privo dei requisiti di cui agli artt. 7 e 13 cpi; è pertanto del tutto irrilevante se il concorrente può in concreto differenziarsi ed utilizzare altre parole, diverse ma ugualmente adatte a descrivere le caratteristiche del prodotto» (Trib. Torino, ord. 13 giugno 2011)

Secondary meaning

Art. 13

Capacità distintiva

Secondo e terzo comma:

“In deroga al comma 1 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.

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”



Trib. Ancona, ord. 3 settembre 1996



Trib. Roma, ord. 4 aprile 2004

Volgarizzazione

Art. 13

Capacità distintiva

Quarto comma:

“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”



NECESSARIA ATTIVITA'/INATTIVITA' DEL TITOLARE !!
(Riforma del 1992)

- Cellophane / Celofane
- Biro
- Aspirina
- Premaman
- Nylon

[...]



D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 14

Liceità e diritti di terzi

«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, ovvero sulla tipologia di marchio;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi
[...]».

«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 l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione»



Cass. 9 aprile 1996 n. 3276

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 12

Novità

→ Tutela merceologica o ultramerceologica

→ Marchi dotati di particolare rinomanza

→ Preuso

Question time

Si ringraziano i partecipanti



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

Corso di Porta Vittoria 46 - 20122 Milano

Telefono: +39-02-55.15.973 Fax: +39-02-55.19.52.67

E-mail: info@contilex.it

www.studiolegaleconti-partners.it



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

**SEMINARY ON TRADEMARKS, COURSE ON ECONOMY AND
BUSINESS ORGANIZATION MR. GIOVANNI TOLETTI**

POLITECNICO DI MILANO - MAY 21ST, 2020

Spokesman: Mr. Francesco Chrisam

Trademark function or functions ?

- *Identification (sole) entrepreneurial source of the product or service*
- *Advertising*
- *Quality assurance*

Italian R.D. (Royal Decree) June 21st, 1942 no. 929 (abrogated)

Art. 15 (Original version)

“The trademark cannot be transferred **except in dependence of the transfer of the company,** or of a particular branch of this, provided, moreover, that the transfer of the trademark itself takes place by the use of it on an exclusive basis”

Art. 15 (amended by Legislative Decree December 4th, 1992 no. 480)

Today Art. 23 of Legislative Decree February 10th, 10 2005 no. 30

- “1. The trademark can be transferred in whole or in part for the products or services for which it was registered.
2. The trademark may be subject to a **license, even if not exclusive**, for all or part of the products or services for which it was registered and for all or part of the territory of the State, provided that, in the event of a non exclusive license, the licensee expressly undertakes to use the trademark to distinguish products or services equal to the corresponding ones put on the market or provided in the State with the same trademark by the owner or other licensees.
3. The owner of the trademark can assert the right to the exclusive use of the trademark itself against the licensee who violates the provisions of the license agreement relating to the duration; the way in which the trademark is used, the nature of the products or services for which the license is granted, the territory in which the trademark can be used or the quality of the products manufactured and the services provided by the licensee.
4. In any case, the transfer and licensing of the trademark **must not result in deception** in those characters of the products or services that are essential in the appreciation of the public”.

Trademark



- Sign
- Graphical representativeness
- Distinctive character

Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

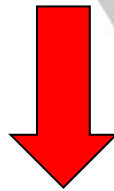
Art. 7

Subject of registration

“1. Can be registered as trademark **all signs, in particular** words, including names of people, drawings, letters, numbers, sounds, the shape of the product or its packaging, combinations or chromatic shades, provided they are suitable:

(a) to distinguish the products or services of one company from those of other companies; and

b) to be represented in the register in such a way as to allow the competent authorities and the public to clearly and precisely determine the object of protection conferred on the holder. ”



Non-exhaustive list

Names of people

roberto cavalli

Salvatore Ferragamo

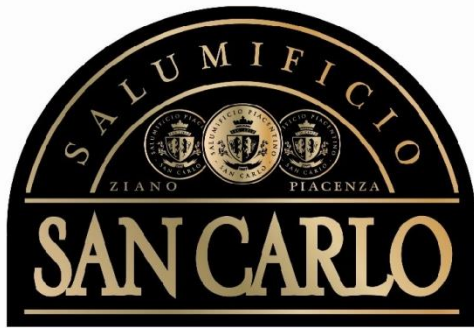
Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

Art. 8

Portraits of people, names and distinctive signs

- “1. Portraits of people cannot be registered as trademarks without their consent and, after their death, without the consent of the spouse and children; in their absence or after their death, their parents and other relatives in the ascending line, and in the absence or after even their death, their relatives up to, and including, the fourth degree.
2. Personal names other than those of those requesting registration can be registered as trademarks, provided that their use is not such as to harm the fame, credit or dignity of those who have the right to bear these names. However, the Italian Patent and Trademark Office has the right to make registration subject to the consent established in paragraph 1. In any case, registration will not prevent those who have the right to the name from using it in the company chosen by them, existing assumptions set out in Article 21, paragraph 1.
3. If known, can be registered or used as a trademark only by the person entitled, or with the consent of the latter, or of the subjects referred to in paragraph 1: the names of the person, the signs used in the artistic, literary, scientific fields, political or sports, the names and acronyms of events and those of entities and associations not having economic purposes, as well as the characteristic emblems of these”.

Graphic - Designs



1° N° 50000
motoGP

ECCO PERCHÉ
HO VINTO IL MONDIALE
MOTO GP
2002

125
250
500
motoGP

VERTICALI

1. (11) ...
2. (11) ...
3. (11) ...
4. (11) ...
5. (11) ...
6. (11) ...
7. (11) ...
8. (11) ...
9. (11) ...
10. (11) ...
11. (11) ...
12. (11) ...
13. (11) ...
14. (11) ...
15. (11) ...
16. (11) ...
17. (11) ...
18. (11) ...
19. (11) ...
20. (11) ...
21. (11) ...
22. (11) ...
23. (11) ...
24. (11) ...
25. (11) ...
26. (11) ...
27. (11) ...
28. (11) ...
29. (11) ...
30. (11) ...
31. (11) ...
32. (11) ...
33. (11) ...
34. (11) ...
35. (11) ...
36. (11) ...
37. (11) ...
38. (11) ...
39. (11) ...
40. (11) ...
41. (11) ...
42. (11) ...
43. (11) ...
44. (11) ...
45. (11) ...
46. (11) ...
47. (11) ...
48. (11) ...
49. (11) ...
50. (11) ...
51. (11) ...
52. (11) ...
53. (11) ...
54. (11) ...
55. (11) ...
56. (11) ...
57. (11) ...
58. (11) ...
59. (11) ...
60. (11) ...
61. (11) ...
62. (11) ...
63. (11) ...
64. (11) ...
65. (11) ...
66. (11) ...
67. (11) ...
68. (11) ...
69. (11) ...
70. (11) ...

Motion trademark



“It is a moving color brand. The brand consists of an animated sequence of a human hand touching clothes hanging in a wardrobe; this movement generates an irregular number of colored sparks in the form of circles of various sizes. The duration of the movement is approximately 2 seconds. The 11 frames in the sequence are arranged at intervals of approximately 0.18 seconds. The first frame is located in the lower right part. The precise sequence of the frames is as follows: from the first frame to the eleventh frame the movement of the hand moves from right to left in a horizontal line that creates small waves in the hanging clothes, while the circular colored sparks move in the opposite direction, from left to right, increasing in number as the movement moves away” (The Procter & Gamble Company, community trademark 010143105, 22/07/2011)

Letters



Numbers

numero

10

2

5

46

Shape of the product



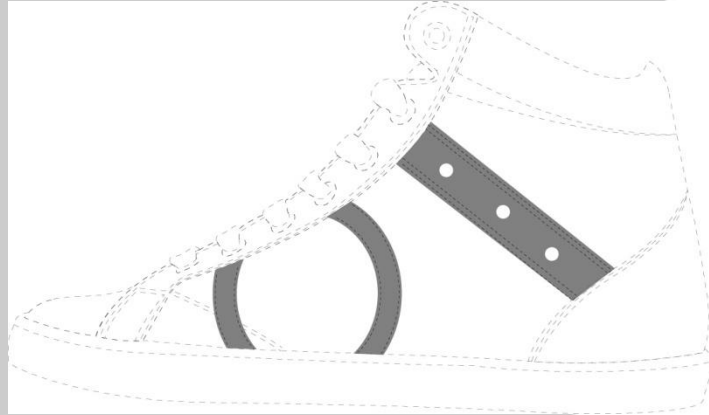
Legislative Decree February 10th, febbraio 2005 no. 30

Art. 9

Shape trademarks

- “1. Cannot be registered as brand trademark, signs consisting exclusively of:
- a) the shape or other characteristic **imposed by the nature of the product;**
 - b) the shape, or other characteristic, of the product **necessary to obtain a technical result;**
 - c) the shape or other characteristic that gives a **substantial value to the product**”

Positional trademark



"... positional trademark consisting of two curvilinear bands broken by the shoe sole in the lower part and by the reinforcement that contains the row of eyelets in the shoe upper part. The bands, located in the front side of the shoe upper, are flanked by a diagonal band which has aligned holes and rises from the heel to the eyelets. The brand is placed on the external lateral surface of the shoe. The dotted line indicates the shape of the shoe to allow identifying the position of the brand but it is not part of it "(PLAYHAT.IT By Matteo Marziale, community trademark 010303287, 29/09/2011).

Color marks



1000	1026	3003	4003	5014	6008	6027	7013	7040	8016
Grünbeige	Leuchtgelb	Rubinrot	Erle violett	Taubenblau	Braungrün	Lichtgrün	Braungrau	Fenstergrau	Mahagonibraun
1001	1027	3004	4004	5015	6009	6028	7015	7042	8017
Beige	Currygelb	Purpurrot	Bordeauviolett	Himmelblau	Tannengrün	Kieferngrün	Schleifgrau	Verkehrsgrau A	Schokoladenbraun
1002	1028	3005	4005	5017	6010	6029	7018	7043	8019
Sandgelb	Meliongelb	Weinrot	Blauila	Verkehrsblau	Grasgrün	Mintgrün	Anthrazgrau	Verkehrsgrau B	Graubraun
1003	1032	3007	4006	5018	6011	6032	7021	7044	8022
Signalgelb	Ginstergelb	Schwarzrot	Verkehrspurpur	Türkisblau	Resedagrün	Signalgrün	Schwarzgrau	Seidengrau	Schwarzbraun
1004	1033	3006	4007	5019	6012	6033	7022	7045	8023
Goldgelb	Dahleengelb	Oxidrot	Purpuroiolett	Capriblau	Schwarzgrün	Minttürkis	Umbragrau	Telegrau 1	Orangebraun
1005	1034	3011	4008	5020	6013	6034	7023	7046	8024
Honiggelb	Pastelgelb	Braunrot	Signalviolett	Ozeanblau	Schiffgrün	Pastelltürkis	Betongrau	Telegrau 2	Beigebraun
1006	2000	3012	4009	5021	6014	7000	7024	7047	8025
Maigelb	Gelborange	Beigerot	Pastelviolett	Wasserblau	Gelbblau	Fehlgrau	Graphitgrau	Telegrau 4	Blaßbraun
1007	2001	3013	4010	5022	6015	7001	7020	8000	8028
Narzissengelb	Flororange	Tomatenrot	Telemagenta	Nachtblau	Schwarzblau	Silbergrau	Granitgrau	Ordnungsgrau	Terraott
1011	2002	3014	5000	5023	6016	7002	7030	8001	9001
Braunbeige	Blutorange	Albrosa	Violettblau	Fernblau	Türkisgrün	Öligräu	Steingrau	Ockerbraun	Crèmeweiß
1012	2003	3015	5001	5024	6017	7003	7031	8002	9002
Zitronengelb	Pastelorange	Hellosa	Grünblau	Pastellblau	Malgrün	Moosgräu	Blaugrau	Signalbraun	Grauweiß
1013	2004	3016	5002	6000	6018	7004	7032	8003	9003
Reinweiß	Reinorange	Korallenrot	Ultramarinblau	Patina grün	Gelbgrün	Signalgräu	Kieselgräu	Lehmbräu	Signalweiß
1014	2005	3017	5003	6001	6019	7005	7033	8004	9004
Elfenbein	Leuchtorange	Rosa	Saphirblau	Smaragdgrün	Weißgrün	Mausgräu	Zementgräu	Kupferbräu	Signal-schwarz
1015	2007	3018	5004	6002	6020	7006	7034	8007	9005
Helielefenbein	Leuchthellorange	Erdbeerrot	Schwarzblau	Laubgrün	Chromoxidgrün	Beigegräu	Gelbgräu	Rehbräu	Tiefschwarz
1016	2008	3019	5005	6003	6021	7007	7035	8008	9006
Schwefelgelb	Heliotorange	Verkehrsrot	Signalblau	Ölgrün	Blaßgrün	Khaki-gräu	Lohngräu	Ordnungsgräu	Weißaluminium
1017	2009	3022	5007	6004	6022	7009	7036	8011	9007
Saffangelb	Verkehrsorange	Lachsrot	Brilliantblau	Blaugrün	Braunoliv	Grüngräu	Platingrau	Nußbräu	Graualuminium
1018	2010	3024	5008	6005	6023	7010	7037	8012	9010
Zinkgelb	Signalorange	Leuchtrot	Grünblau	Moosgrün	Verkehrsgrün	Zellgräu	Staubgräu	Rotbräu	Reinweiß
1019	2011	3025	5009	6006	6024	7011	7038	8014	9011
Grauberge	Tieforange	Leuchthellrot	Azurblau	Grünoliv	Farngrün	Elfen-gräu	Achtgräu	Seidelbräu	Graphit-schwarz
1020	2012	3027	5010	6007	6026	7012	7039	8015	9019
Olivgelb	Lachorange	Himbeerrot	Enzianblau	Flaschengrün	Opalgrün	Basaltgräu	Quarzgräu	Kastanienbräu	Verkehrsweiß
1021	3000	3031	5011	6008	6028	7013	7040	8016	9017
Raspelgelb	Feuerrot	Orientrot	Stahlblau	6009	6030	7014	7041	8017	Verkehrsschwarz
1023	3001	4001	5013	6009	6031	7015	7042	8017	9018
Verkehrsgelb	Signalrot	Rosita	Lichtblau	6010	6032	7016	7043	8018	Papirusweiß
1024	3002	4002	5013	6011	6033	7017	7044	8019	9019
Ockergelb	Kaminrot	Rotviolett	Kobaltblau	6012	6034	7018	7045	8020	Verkehrsschwarz

RAL CLASSIC Testdatei BS00 Standard RGB (sRGB)

Da die RGB Farbwerte der RAL-Farben in RAL DIGITAL an die Eigenarten von bestimmten Ausgangsgeräten angepasst wurden, kann die Darstellung dieser Varianten in anderen Situationen nicht den Originalfarben entsprechen.
Zu den Parametern dieser Variante siehe im Infotext, der über das Programm "Palettenverwaltung" aufgerufen werden kann.
Für eine exakte Farbdarstellung verwenden Sie bitte die Original-Farbmaster des RAL.

© RAL CLASSIC, RAL DESIGN by RAL, Sankt Augustin.



Beeswax

PANTONE 14-0941

PANTONE 15-4825

Blue Curacao

© RAL DIGITAL Software-Design studio - <http://www.digitstudio.de>



Brown, (Pantone 498C) beige (Pantone 489C)

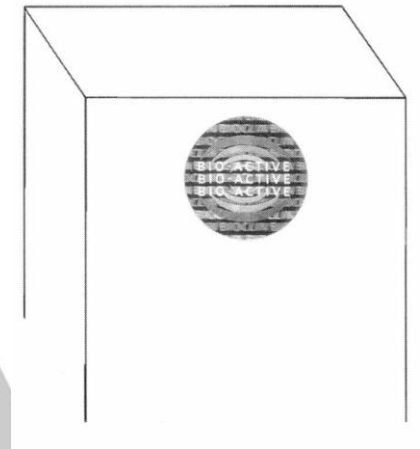
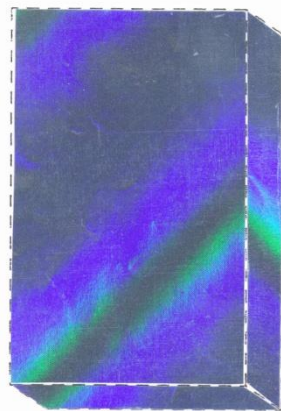
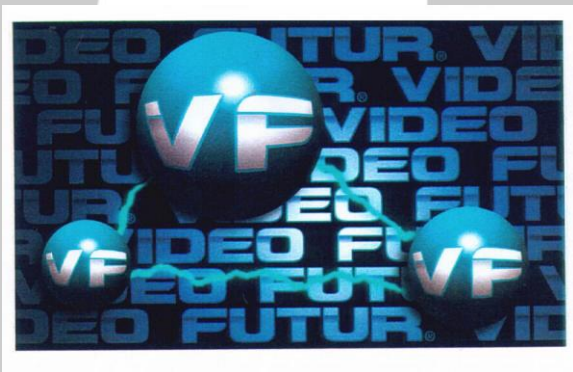
Fans to be used to cool electronic devices, heat sinks to cool PC components

Electric fans for personal use, refrigeration systems

Purple traffic, RAL 4006.

Protections for the ends of the pipes (not of metal), i.e. caps and plugs

Holograms



Smells ?

- 2^a Appeals Commissions UAMI February 11th, 1999, R-156/1998-2
“The smell of fresh cut grass”



- Case Ralf Sieckmann – CGCE December 12th, 2002, C-273/00

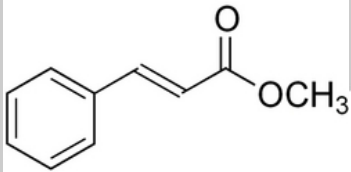
“Trademark protection is sought for the olfactory mark deposited with the Deutsches Patent- und Markenamt of the pure chemical substance methyl cinnamate (= cinnamic acid methyl ester), whose structural formula is set out below. Samples of this olfactory mark can also be obtained via local laboratories listed in the Gelbe Seiten (Yellow Pages) of Deutsche Telekom AG or, for example, via the firm E. Merck in Darmstadt. $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$ ”.

The smell is described as "balsamically fruity with a slight hint of cinnamon".

Decision of the Court of Justice:

"Article 2 of Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a trade mark may consist of a sign which is not in itself capable of being perceived visually, provided that it can be represented graphically, particularly by means of images, lines or characters, and that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective.

2) In respect of an olfactory sign, the requirements of graphic representability are not satisfied by a chemical formula, by a description in written words, by the deposit of an odour sample or by a combination of those elements“.



➤ **Case Eden – Trib. I Court October 27th, 2005, T-305/04**
“Smell of ripe strawberries”

“It is, moreover, common ground that, at the present time, there is no generally accepted international classification of smells which would make it possible, as with international colour codes or musical notation, to identify an olfactory sign objectively and precisely through the attribution of a name or a precise code specific to each smell”.

The Court of First Instance cannot but find therefore that since the image of a strawberry contained in the application for registration represents only the fruit which emits a smell supposedly identical to the olfactory sign at issue, and not the smell claimed, that does not amount to a graphic representation of the olfactory sign.

Moreover, that image is subject to the same criticism as the description ‘smell of ripe strawberries’. As it has been established that strawberries, or at least some of them, have a different smell according to their variety, the image of a strawberry whose variety is not specified does not enable the olfactory sign claimed to be identified with clarity and precision“.

Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

- **Art. 10** → *Symbol*

NO registration as brand trademark

- International conventions
- Public interest



- **Art. 11** → *Collective trademark*

Derogation from art. 13 co. 1 geographical origin

NO ius excludendi if compliance to principles of professional correctness



Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

Art. 13

Distinctive character

First paragraph:

“1. Cannot be registered as brand trademarks signs that do not have a distinctive character and in particular:

- a) those that consist exclusively of **signs that have become commonly used** in everyday language or in the constant uses of commerce;
- b) those consisting exclusively of **generic names** of products or services or **descriptive indications** that refer to them, such as signs that can be used on the market to designate the species, quality, quantity, destination, value, geographical origin or the time of manufacture of the product or of the provision of the service or other characteristics of the product or service“.

Expression of common use



MULTIUTILITY

«The "Multiutility" trademark, registered for advertising and business management and other activities, is devoid of distinctive ability, as it consists of a verbal expression in the English language but commonly used, evoking the generality of consumers of a multiplicity of services provided by the same subject" (Naples Court, January 3rd, 2008)

Merely descriptive sign



«The "Vedo bene" brand, used to distinguish eyeglasses, is merely descriptive of the characteristics and essential function of the products (which is precisely that of seeing well) and therefore devoid of the requirements of Articles 7 and 13 of the industrial procedure code; it is therefore completely irrelevant whether the competitor can concretely differentiate and use other words, different but equally suitable to describe the characteristics of the product" (Turin Court, June 13th, 2011)

Secondary meaning

Art. 13

Distinctive character

Second and third paragraph:

"Notwithstanding paragraph 1, signs that have acquired distinctive character **prior to the application for registration**, following the use that has been made of them, may be registered as a trademark.

3. The trademark cannot be declared or considered null if **before the proposition of the application or the exception of nullity**, the sign that forms the subject, following the use that has been made of it, has acquired distinctive character "



Ancona Court, September 3rd, 1996



Rome Court, April 4th, 2004

“Volgarizzazione”

Art. 13

Distinctive character

Fourth paragraph:

“The trademark lapses if, due to the activity or inactivity of its owner, it has become a generic name of the product or service in the trade or has in any case lost its distinctive capacity



NECESSARY ACTIVITY / INACTIVITY OF THE HOLDER !!
(Reform of 1992)

- Cellophane / Celofane
- Biro
- Aspirine
- “Premaman” (Prenatal)
- Nylon

[...]



Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

Art. 14

Lawfulness and third-party rights

«The following cannot be registered as a trademark:

- a) signs contrary to the law, public order or morality;
- b) signs suitable for deceiving the public, in particular on the geographical origin, on the nature or quality of the products or services, or on the type of trademark;
- c) signs whose use would constitute a violation of another's copyright, industrial property or other exclusive right of third parties
[...]».

«The trademark decays:

- a) if it has become suitable to mislead the public, in particular about the nature, quality or origin of the products or services, due to the way and context in which it is used by the owner or with his consent, for the products or services for which it is registered;
- b) if it has become contrary to law, public order or morality;
- c) for the owner's failure to adopt measures that are reasonably suitable to prevent the use of the trademark that does not comply with the conditions of the regulations for the use of the collective trademark or the certification mark and, in particular, the checks provided for by the regulatory provisions on the use of the collective mark or certification mark».



Court of Cassation April 9th, 1996 no. 3276

Legislative Decree February 10th, 2005 no. 30

Art. 12 *Novelty*

→ *Likelihood of confusion*

→ *Trademarks with reputation*

→ *Unregistered trademark*

Question time

Thank you to all the participants



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

Corso di Porta Vittoria 46 - 20122 Milano

Telefono: +39-02-55.15.973 Fax: +39-02-55.19.52.67

E-mail: info@contilex.it

www.studiolegaleconti-partners.it