

BRAND PROTECTION

Avv. Cristina Bellomunno

RPLT
RP legalitax

BRAND PROTECTION: PERCHÉ?



SOMMARIO

**Scegliere e
registrare il
marchio**



Monitorare



Difendere

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Registrare

Monitorare

Difendere

1. Scegliere e registrare il marchio

2. Monitorare

3. Difendere

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

L'ORÉAL

Parole



Disegni

D&G

Lettere

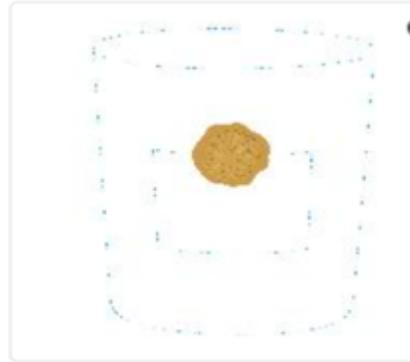


Cifre

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO



Guerlain
(**Forma prodotto/confezione**)



Rituals (**Marchio di posizione**)



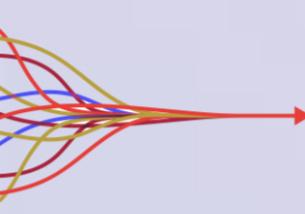
Insieme di vari elementi
(**Marchio misto/complesso**)



(L'Oreal - **slogan**)

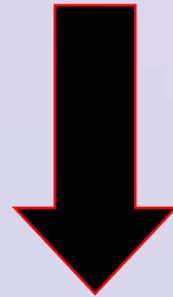


Tonalità cromatiche / combinazioni i colori

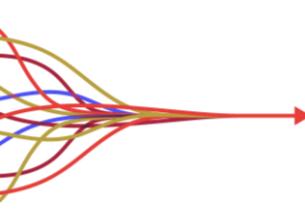


SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Scelta del brand
creativi/ufficio marketing



vaglio legale



SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Requisiti di validità del marchio:

- Capacità distintiva (art. 13 c.p.i.)
- Novità (art. 12 c.p.i.)
- Liceità (art. 14 c.p.i.)

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Capacità distintiva



Valutazione di insieme

(elementi verbali/grafici/cromatici) in relazione ai prodotti/servizi

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

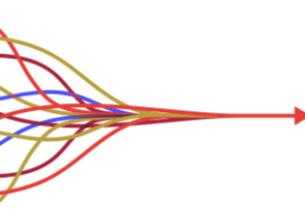
Capacità distintiva



Domanda di marchio EU n. 018080244 – a nome Gyorgy Uszik

Cosmetici per ciglia; Struccante per occhi

Non concesso



SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Novità

Verificare che nel territorio non siano presenti:

- marchi uguali/simili
- per prodotti uguali/affini

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

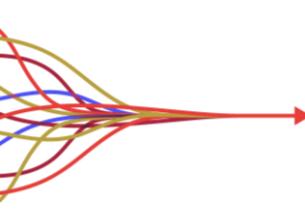
Novità



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Dati aggiornati al 16/11/2023

Numero domanda	Data deposito	Stato lavorazione	Denominazione/titolo	Descrizione	Immagine marchio
362021000208622	22/12/2021	Registrata		SICC (FIGURATIVO)	
302015000051044	14/09/2015	Registrata	SICC		
302014902308381	11/11/2014	Registrata	SCUOLA INTERNAZIONALE ITALO CINESE	POSTA ALL'INTERNO DI DUE CERCHI CONTENENTI MEDESIMA DICITURA IN LINGUA CINESE; ALL'INTERNO DEI CERCHI E' POSTO SCUDETTO CONTENENTE ALLORO, BANDIERE E ACRONIMO SICC POSTO A SUA VOLTA ALL'INTERNO DI UNA LISTA BIFIDA SVOLAZZANTE	
302012902013423	16/01/2012	Registrata		SICC (FIGURATIVO)	
302006901387905	21/02/2006	Registrata	SICC	MARCHI VERBALE	
302003901086392	12/02/2003	Registrata	SICC		
302002901041796	14/08/2002	Registrata		IL MARCHIO CONSISTE IN UNA IMPRONTA COMPRENDENTE LA DICITURA "SICC" IN CARATTERI STILIZZATI BLU, SOVRAPPOSTA AD UNA FIGURA ELLITTICA DI COLORE GIALLO CHE IN CORRISPONDENZA DEL LATO DESTRO PRESENTA DUE CUSPIDI R	



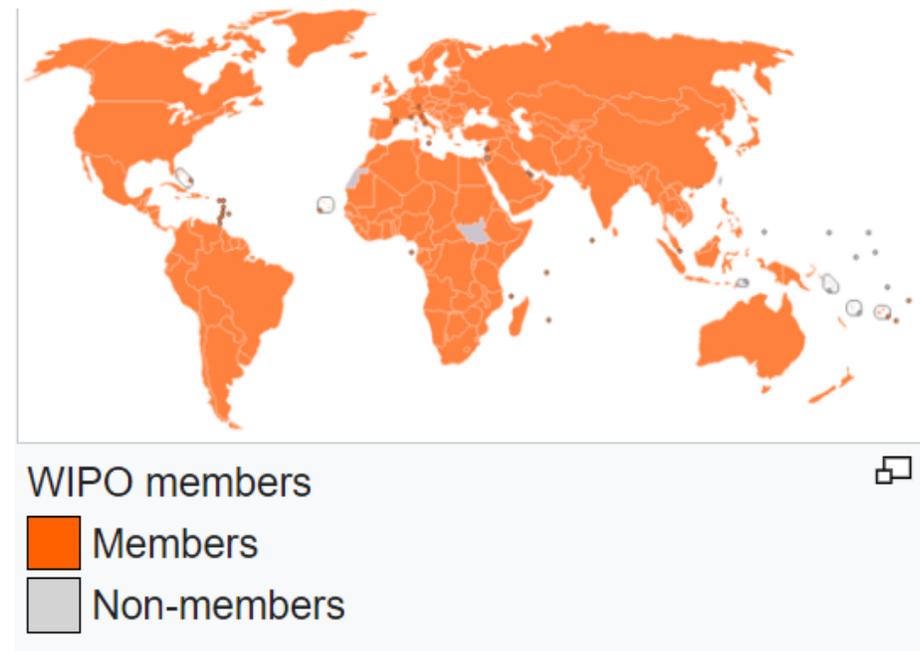
SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

**In assenza di uno solo di tali requisiti,
il marchio:**

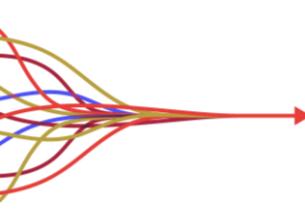
- o non viene concesso
- o, se concesso, può essere dichiarato **nullo** da un Tribunale

SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

COME SCEGLIERE



Tutti durano 10 anni e sono rinnovabili all'infinito



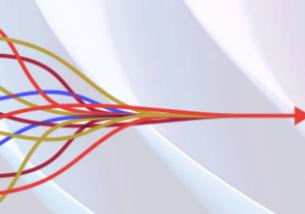
SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

Registrare/Rinnovare i domini comprensivi del brand – secondo il codice di proprietà industriale il ***domain name è un segno distintivo***

Varie estensioni - reindirizzamento al proprio sito:

- **making-cosmetics.it**
- **making-cosmetics.com/eu**
- **makingcosmetics.it**
- **making_cosmetics.it**

per evitare ***cybersquatting*** (accaparramento abusivo di domini corrispondenti a marchi di terzi allo scopo di venderli al titolare del marchio) e di ***misstyping***.



MONITORARE

Registrazione

Monitorare

Difendere

1. Scegliere e registrare il marchio

2. Monitorare

3. Difendere

MONITORARE

- Sorveglianza dei **registri**
- Monitorare il **mercato fisico**, i **propri fornitori**
- Monitorare i **propri influencer** e le **campagne social**



Instagram



clarissamarchese

Segui

Messaggio



2.698 post

1,3 Mln follower

608 seguiti

Clarissa Marchese

Winner of Miss Italia 2014

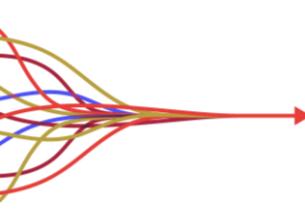
Miglior Family Influencer (link)

Back to Italy

Agency : @theonecelebrity

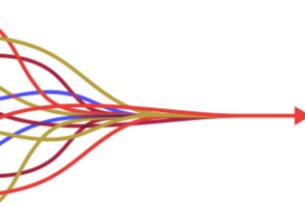
Tutti I Mieì Piani Per Arya

amzn.to/3luleHF



MONITORARE

- ***Brand Monitoring*** – vengono sorvegliati i marketplace per verificare l'uso del brand/o brand simili da parte di terzi non autorizzati (può essere **automatico** e l'azienda deve esaminare i risultati o **automatico con analista**).
- **Monitorare** il web serve anche per contrastare fenomeni di
 - ***dupe influencer***
 - ***hidden links***



MONITORARE

- ***dupe influencer.*** (Dupe = duplicato/copia. Gli influencer tramite post/stories **publicizzano/vendono contraffazioni di marchi celebri** (che si riconoscono da packaging scadente, quantità diverse, codici a barre non originali).
- ***hidden links.*** post nei quali tramite un link si viene rimandati ad un **catalogo di prodotti apparentemente originali** ma in realtà falsi **che fruttano in modo "parassitario"** la forza del brand originale.

MONITORARE

- **Monitorare** il web per contrastare fenomeni di uso non autorizzato sui **social**

Trib. Genova , 4 febbraio 2020 – caso Ferrari 812 Superfast



MONITORARE

Tribunale Milano, 31 ottobre 2018



MONITORARE

Trib. Milano il 21 ottobre 2004 - L'Oréal Spa/Coty Italia Spa

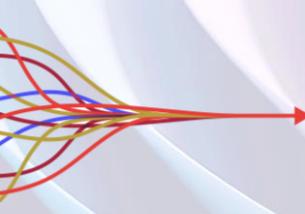
«Fruity Jelly» / «Jelly Gloss».



MONITORARE

Corte di Cassazione 30 aprile 2020, n. 8433





DIFENDERE

Registrazione

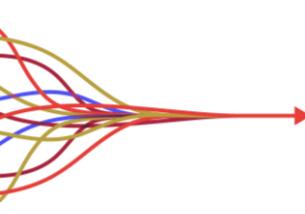
Monitorare

Difendere

1. Scegliere e registrare il marchio

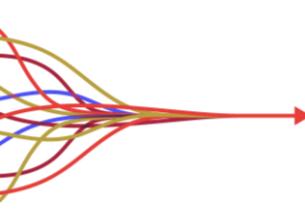
2. Monitorare

3. Difendere



DIFENDERE

- **Recuperare i domini** (registrati da altri) che siano corrispondenti al brand registrato mediante:
 - **negoziazione**
 - **procedure di riassegnazione**
 - **giudizio**
- **Tutela Doganale del marchio** (Reg. UE 608/2013)



DIFENDERE

- ***Notice and Take Down*** – sono procedure messe a disposizione dai vari motori di ricerca, social media, dai siti di e-commerce attraverso i quali i titolari di diritti di esclusiva (marchi/*copyright*) possono segnalare contenuti illeciti postati o pubblicati da terzi, in violazione del proprio diritto, per ottenerne la rimozione.
- **Lettere di diffida** può generare accordo coesistenza/modifiche
USO
- **Azione legale**
 - Cautelare (durata **6/8 mesi**)
 - Merito (durata **3/4 anni**)

DIFENDERE: IL PROCEDIMENTO CAUTELARE

RICORSO
(inibitoria/
descrizione)



ESECUZIONE
provvedimento di descrizione

NOTIFICA
ricorso + decreto
(con data di
udienza)

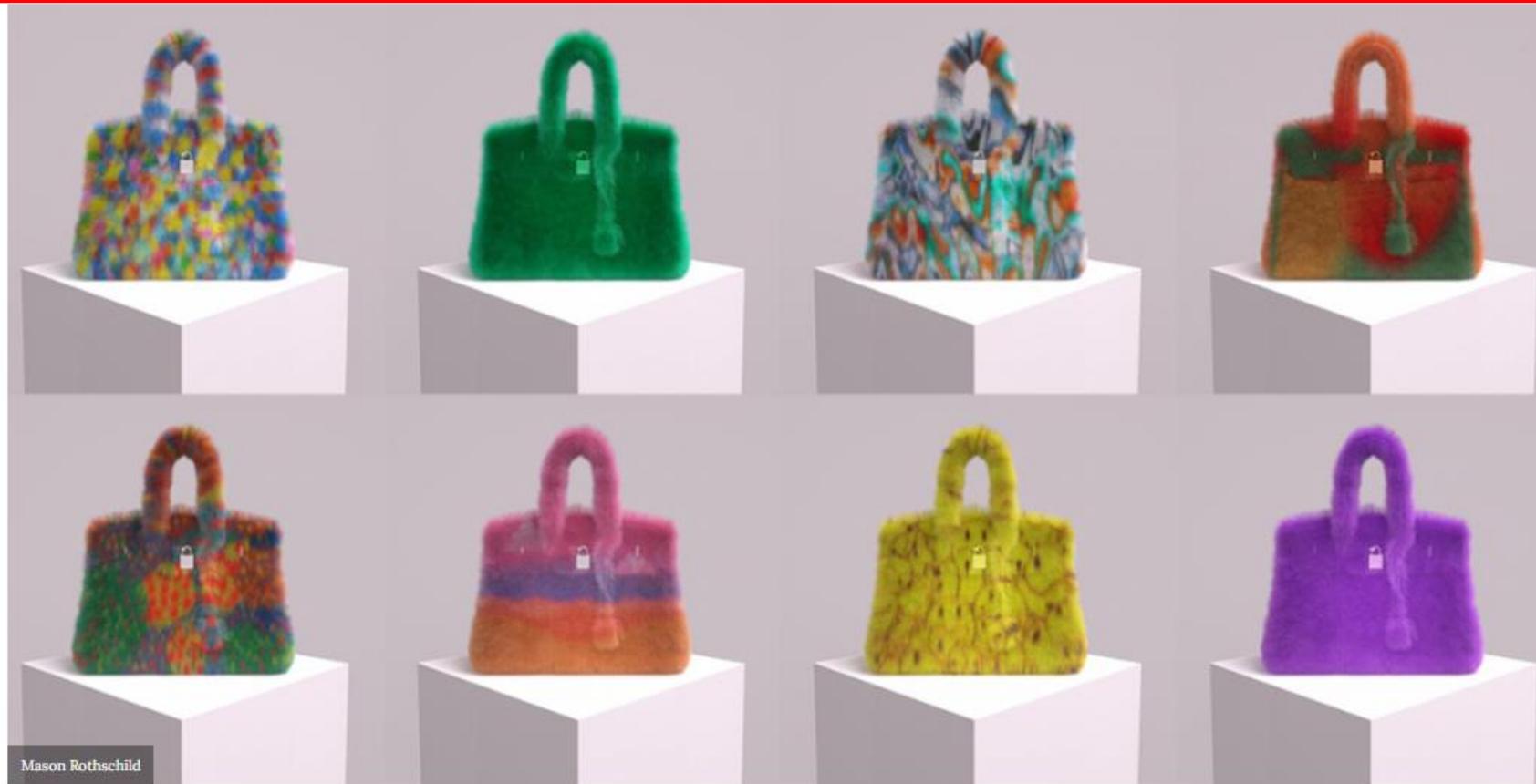


Udienza
a



DIFENDERE: NEL METAVERSO

Hermès
vs.
Rotschild



IN CONCLUSIONE



Registrare



Monitorare



Difendere



MILANO ROMA TORINO BOLOGNA BUSTO ARSIZIO AOSTA

Avv. Cristina Bellomunno

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano - Italy
+39 02 45381201

Cristina.Bellomunno@rplt.it



Member of TELFA,
Trans European Law Firms Alliance
TELFA has offices in major
European cities

