



# 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

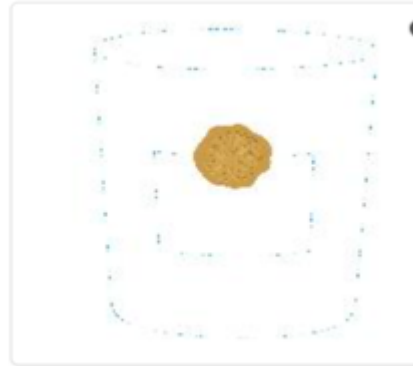


Cifre

# SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO



Guerlain  
(**Forma prodotto/confezione**)



Rituals (**Marchio di posizione**)



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



(L'Oreal - **slogan**)



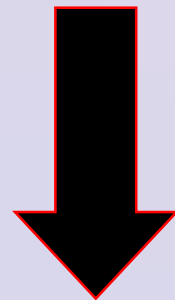
**Tonalità cromatiche / combinazioni i colori**





# 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 COMPREDENTE LA DICITURA "SICC" IN CARATTERI STILIZZATI BLU, SOVRAPPOSTA AD UNA FIGURA ELLITTICA DI COLO RE GIALLO CHE IN CORRISPONDENZA DEL LATO DESTRO PRESENTA DUE CUSPIDI R	



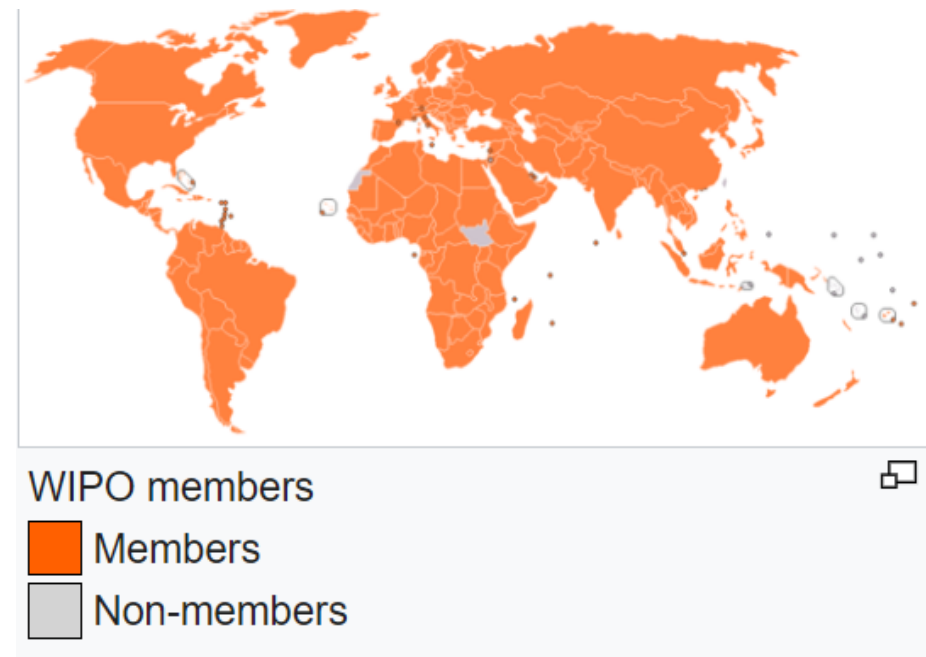
# SCEGLIERE e REGISTRARE IL MARCHIO

**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

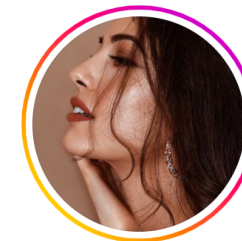
**1. Scegliere e registrare il marchio**

**2. Monitorare**

**3. Difendere**

# MONITORARE

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



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](https://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

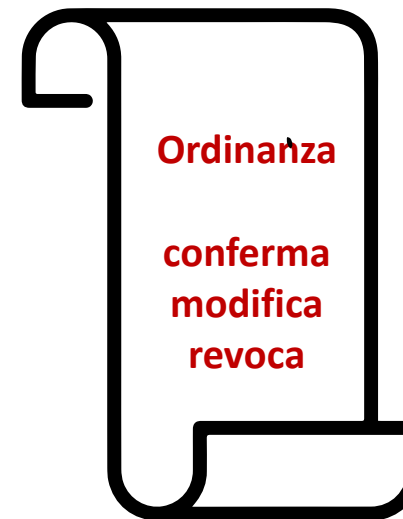
**RICORSO**

(inibitoria/  
descrizione)



**ESECUZIONE**

provvedimento di descrizione



**NOTIFICA**

ricorso + decreto  
(con data di  
udienza)



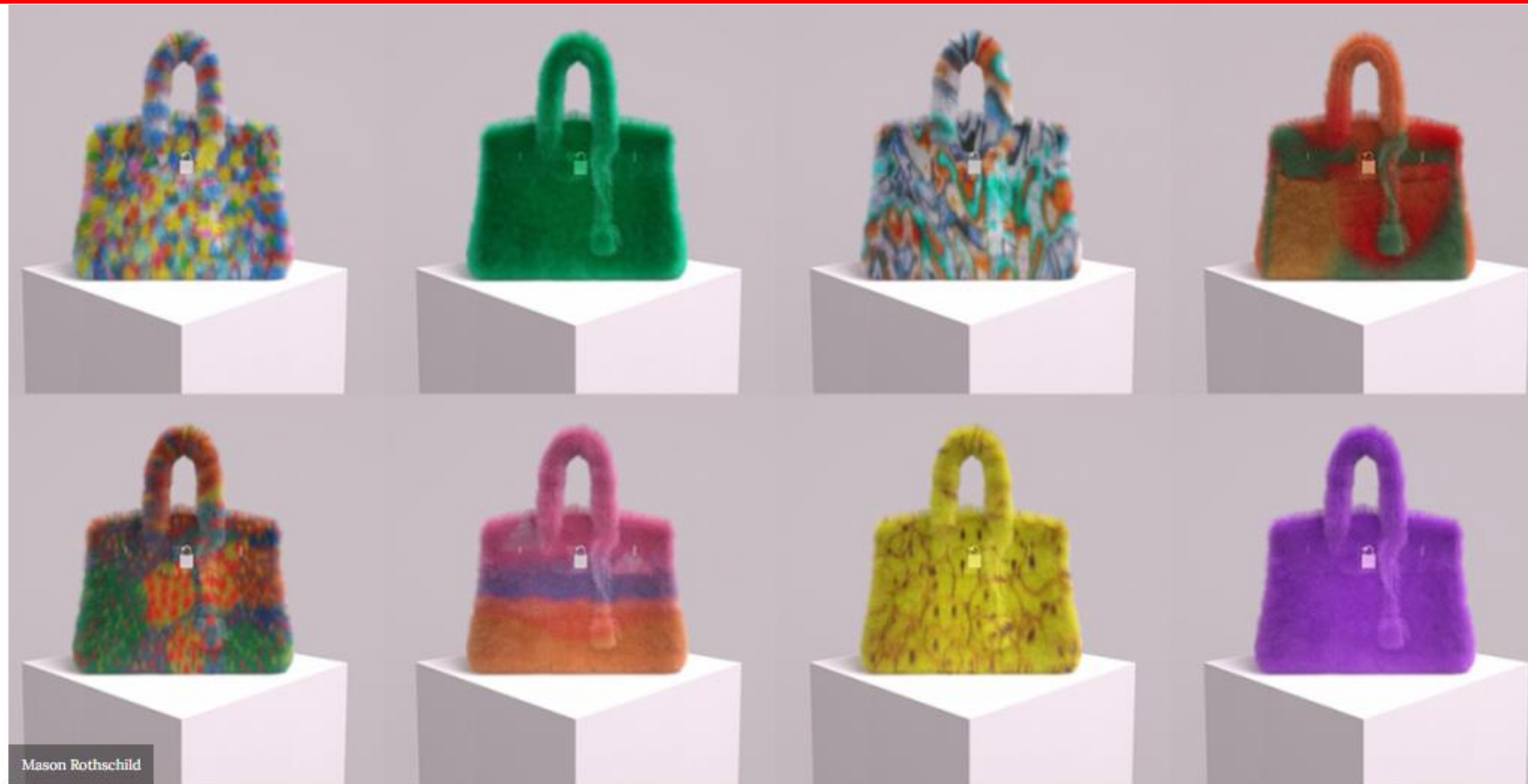
**Udienza**  
a





# 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](mailto:Cristina.Bellomunno@rplt.it)



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

