Brand

Edoardo Fano © 2012
Funzioni del Marchio

- Funzione distintiva: per indicare l’origine di prodotti e/o servizi

“Trademarks deserve protection so that they may operate as indicators of the trade source from which goods or services come, or are in some other way connected” (“Intellectual Property”, W.R. Cornish)
Funzioni del Marchio

• Funzione di garanzia di qualità: garanzia di autenticità e dello stesso livello qualitativo di prodotti e/o servizi

“Trademarks deserve protection because they symbolize qualities associated by consumers with certain goods or services and guarantee that the goods or services measure up to expectations” (“Intellectual Property”, W.R. Cornish)
Funzioni del Marchio

• Funzione attrattiva: come garanzia di status symbol, marchio come valore aggiunto del prodotto e/o servizio e quindi componente fondamentale del prodotto e/o servizio stesso.
Contraffazione di Marchio

- Prima riguardava solo ogni attività confusoria sull’origine del prodotto e/o servizio
Contraffazione di Marchio

AUTENTICO

FALSO

FALSO

Edoardo Fano © 2012
Contraffazione di Marchio

• Ampliazione del concetto di contraffazione di marchio: non più solo ogni attività confusoria sull’origine del prodotto e/o servizio, ma bensì anche qualsiasi attività parassitaria
Contraffazione di Marchio
REAL

FAKE

How Can You Tell?

Edoardo Fano © 2012
Tipi di Marchio

- Marchi denominativi
Tipi di Marchio

• Marchi numerici

Edoardo Fano © 2012
Tipi di Marchio

• Marchi figurativi (loghi)
Tipi di Marchio

- Marchio e personaggi famosi
Tipi di Marchio

• Marchi complessi o misti
Tipi di Marchio

- Marchi di forma (tridimensionali)
Tipi di Marchio

• Marchi di colore
Tipi di Marchio

• Marchi sonori
Tipi di Marchio

• Marchi ologramma
Tipi di Marchio

• Marchio olfattivo
Tipi di Marchio

• Marchi olfattivi
(l’odore di erba appena tagliata)

Descrizione del marchio:
Il marchio consiste nell’odore dell’erba appena tagliata applicato al prodotto

Nome del titolare:
Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing (Olanda)

Classifica di Nizza: 28
Lista di prodotti e/servizi: Palline da tennis

Data di presentazione della domanda: 11/12/1996
Data di registro: 11/10/2000
Categorie di Marchio

• Marchi di pura fantasia
Categorie di Marchio

• Marchi descrittivi in altri contesti

[Images of Apple, Diesel, Windows Media, and Shell logos]
Categorie di Marchio

• Marchi evocativi

Whirlpool

head & shoulders

CATERPILLAR

Coppertone

Edoardo Fano © 2012
Categorie di Marchio

• Marchi descrittivi
Marchi ingannevoli?
Categorie di Marchio

• Dal marchio più forte al marchio più debole:
  - Marchi di fantasia
  - Marchi descrittivi in altri contesti
  - Marchi evocativi
  - Marchi descrittivi

• Marchi forti, deboli, nulli (per es. Descrittivi o ingannevoli)

• Vulgarizzazione v. “secondary meaning”
Vulgarizzazione del Marchio

• Esempi di marchi che si sono volgarizzati: nylon, linoleum, aspirin, escalator, cellophane…

• www.aspirin.com home page:

“Since its market introduction under the trademark Aspirin® in the year 1899, acetylsalicylic acid has attained a leading position world-wide in the prescription-free therapy of painful, inflammatory and feverish states. The substance's tolerability and special pharmacological traits allow for an easy controlling of therapy.”
Volgarizzazione del Marchio

Polo Ralph Lauren

Edoardo Fano © 2012
Vulgarizzazione del Marchio

- Marchi a rischio di volgarizzazione:
  Nutella, Gore-Tex, Gatorade, Lycra, Kleenex
Vulgarizzazione del Marchio

- Marchi a rischio di volgarizzazione: Google e …
Vulgarizzazione del Marchio

• Esempio di condotte che potrebbero portare alla volgarizzazione di un marchio:
uso del marchio come sostantivo, verbo, possessivo, al plurale, senza prima lettera maiuscola

Un marchio è un AGGETTIVO!

Bisogna evitare il “Genericidio”!!!

• … se l’inventore della scala mobile avesse chiamato il suo prodotto “moving stairway”, ESCALATOR potrebbe ancora esere un marchio valido

Edoardo Fano © 2012
Vulgarizzazione del Marchio

- Nestlé decise di aggiungere al suo marchio Nescafé la descrizione “Caffé Istantaneo” per evitare la volgarizzazione
Vulgarizzazione del Marchio

• Campagna pubblicitaria di Xerox contro la volgarizzazione:
  “When you use ‘Xerox’ the way you use ‘aspirin’, we get a headache”
Vulgarizzazione del Marchio

• Campagna pubblicitaria di 3M contro la volgarizzazione:

“There’s only one Post-it® Note, and it’s from 3M. Please help us protect our trademark by including the ‘®’ when you write about Post-it® Notes or our other Post-it® products. And since a trademark is an adjective, follow it up with an appropriate noun: Post-it® Software Notes, for example. The Post-it® trademark is a name you can trust – please help us keep it that way”

Edoardo Fano © 2012
Vulgarizzazione del Marchio

• Campagna pubblicitaria di Johnson & Johnson contro la vulgarizzazione: “Nobody makes ‘band-aids’ (not even Johnson & Johnson)”
Vulgarizzazione del Marchio

- Campagna pubblicitaria di Nordica contro la volgarizzazione:

“Be careful not to slip when using Rollerblade Skates. Because Rollerblade is a brand name, references to “rollerblades, rollerbladers, rollerblading, blades, bladers and blading” are incorrect. Proper generic terms for the products, athletes are in-line skates, in-line skaters, in-line skating”

Edoardo Fano © 2012
Protezione del Marchio

• Marchio registrato:
  - marchio nazionale (per es. Marchio italiano)
  - marchio internazionale
  - marchio comunitario

• Marchio non registrato
Marchio nazionale italiano

• U.I.B.M. (Roma)
• Domanda di registrazione
• Inizio della protezione: data di domanda
• Durata della protezione: 10 anni (rinnovabili)
• Protezione territoriale: Italia
• Protezione di prodotti/servizi
• Protezione estesa: marca notoria
• Decadenza per non uso
Marchio comunitario

- U.A.M.I (Alicante)
- Procedimento di registrazione centralizzato
- Una unica lingua + economico
- Inizio della protezione: data di domanda
- Durata della protezione: 10 anni (rinnovabili)
- Territorio dell’Unione Europea (anche futuro)
- Protezione di prodotti/servizi
- Protezione estesa: marca notoria
- Decadenza per non uso (basta l’uso in un Paese)

Edoardo Fano © 2012
Marchio internazionale

- Procedimento di registrazione centralizzato
- Una unica lingua + economico
- Inizio della protezione: data di domanda
- Durata della protezione: 10 anni (rinnovabili)
- Estensioni territoriali (86) anche posteriori
- Protezione di prodotti/servizi
- Protezione estesa: marca notoria
- Decadenza per non uso

Edoardo Fano © 2012
Marchio internazionale e comunitario

• Dall’1 ottobre 2004 l’Unione Europea è entrata a far parte del marchio internazionale:

1. è possibile estendere un marchio comunitario agli altri Paesi del marchio internazionale;

2. è possibile estendere un marchio internazionale all’Unione Europea in un sol colpo
Marchio internazionale e comunitario

• Una domanda, una lingua, una tassa

• Ampliazioni dell’Unione Europea

• Aumentano i Paesi del marchio internazionale

• Si è creato un vincolo tra il marchio internazionale ed il marchio comunitario
Costi di registrazione

• **Marchio comunitario:**

  > 1050 Euro (900 se on-line) come tassa di registrazione, comprensiva di 3 classi di prodotti/servizi

  + 150 Euro per ogni classe di prodotti/servizi oltre la 3ª
Costi di registrazione

• Marchio internazionale:

> 653 Franchi Svizzeri come tassa base, comprensiva di 3 classi di prodotti/servizi

+ 100 Franchi Svizzeri (o una tassa individuale) per ogni estensione territoriale

+ 100 Franchi Svizzeri per ogni classe di prodotti/servizi oltre la 3ª
Costi di registrazione

- Marchio nazionale italiano:
  - > 101 Euro per il deposito in 1 classe
  - + 34 Euro per ogni classe supplementare
Domanda di registrazione

• Stampatello semplice o grafia particolare

• Bianco e nero / colori

• Marchi complessi (per es. Supradyn)
Marchi complessi
Restyling del marchio
Restyling del marchio
Restyling del marchio
Restyling de la Marca
Restyling del marchio
Restyling del marchio

1961 1961 1978 WWF WWF
1986 2000

Edoardo Fano © 2012
Restyling del marchio

Edoardo Fano © 2012
Marchio e Design

Edoardo Fano © 2012
La situazione in Europa: protezione come Disegno Comunitario non registrato (massimo 3 anni) o registrato (massimo 25 anni)
Costi di registrazione

350 Euro: tassa di registrazione per 1 disegno
(+ 40 Euro in caso di differimento)

Domanda multipla:
dal 2° al 10° disegno 175 Euro per ognuno
(+ 20 Euro in caso di differimento)
dall’11° disegno in poi 90 Euro per ognuno
(+ 10 Euro in caso di differimento)
Costi di rinnovo

1° rinnovo: 90 Euro
2° rinnovo: 120 Euro
3° rinnovo: 150 Euro
4° rinnovo: 180 Euro

(per ogni disegno, in caso di registrazione multipla, anche se si può rinunciare a uno o più disegni)
Ferrero v. Montresor (China)
GRAZIE PER LA VOSTRA CORTESE
ATTENZIONE

Per qualsiasi informazione supplementare:
• edoardofano@tin.it