

## MARCHIO & DESIGN: DEPOSITO CONGIUNTO?



**Un logo può essere protetto in Europa sia come marchio sia come design. Tuttavia, nella gran parte dei casi il marchio è utilizzato come unico strumento di tutela, mentre l'istituto del design è scarsamente sfruttato.**

Il presente articolo mette a confronto **vantaggi e svantaggi delle due possibilità di tutela**, rilevando come il design possa essere ritenuto un importante strumento per rinforzare ed ampliare la protezione di un logo attraverso una congiunta registrazione del corrispondente marchio, specialmente con riferimento ai design e marchi depositati tramite l'**European Union Intellectual Property Office (EUIPO)**.

Il **design** protegge l'aspetto esteriore visivo di un prodotto o di una sua parte ed anche il suo ornamento, purché nuovi e dotati di carattere individuale.

Rientrano, in particolare, nella tutela del design i prodotti industriali o artigianali bidimensionali o tridimensionali ed i loro componenti, gli imballaggi, le presentazioni, compresi i simboli grafici (*Articolo 3 del Reg. CE n. 6/2002*). In particolare, i loghi, insieme ai simboli grafici e agli ornamenti, sono classificati nella classe 32 della classificazione di Eurolocarno.

A differenza del **marchio** che conferisce al titolare un diritto di esclusiva su un segno limitato ad una o più classi merceologiche di prodotti o servizi, un design registrato nella classe 32 di Eurolocarno per loghi e simboli grafici

non conferisce una tutela limitata ad un determinato prodotto o servizio. Si ritiene, infatti, che i loghi e i simboli grafici registrati nella classe 32 di Eurolocarno possano essere applicati ad una gamma infinita di prodotti ed utilizzati in relazione a qualsiasi tipologia di servizi (*vedasi decisione dell'EUIPO del 9/08/2016, Invalidity No. ICD 9971, Gianni Versace spa vs. Still House Perfect srl, pag.3*).

Ciò significa che la registrazione del proprio logo anche come design permette al titolare di ottenere una **protezione extra-merceologica** rispetto alla sola registrazione del marchio.

Nel seguito, un esempio di logo registrato sia come marchio che come design presso l'EUIPO:

Design nr. <a href="#">000754098-0001</a> , registrato il 9.07.2007 a nome Apple Inc., nella classe 99 (ora 32) di Eurolocarno.	Marchio nr. <a href="#">006530406</a> , depositato il 20/12/2007, registrato il 04/02/2015 a nome Apple Inc., nelle classi 9, 16, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42 di Nizza.
	

Altri esempi di loghi registrati come design nella classe 32 presso l'EUIPO:

 nr. <a href="#">002605550-0001</a>	 nr. <a href="#">002618009-0001</a>	 nr. <a href="#">001132351-0001</a>
---	---	---

Un'ulteriore differenza tra marchio e design si riscontra nelle differenti modalità di valutazione dell'**uso** successivamente al deposito.

Un **marchio**, se registrato da oltre cinque anni, è passibile di un'azione di decadenza per non uso per tutti i prodotti e/o servizi per i quali sia stata richiesta la registrazione, con conseguente estinzione dei diritti in caso di mancato utilizzo. Al contrario, non è richiesto che il **design** venga utilizzato dal titolare per mantenere in vita la privativa.

Occorre comunque non dimenticare che la **durata della tutela** di un design a livello europeo è limitata ad un arco di tempo ben definito e che non può superare i venticinque anni, mentre l'istituto del marchio conferisce al titolare un diritto che può essere rinnovato senza limiti di tempo.

Anche l'aspetto inerente i **costi di deposito** e registrazione assume rilevanza. Il design si

configura, infatti, come un potente e versatile strumento che permette di contenere i costi sfruttando la possibilità di richiedere con un'unica domanda la protezione di più modelli o disegni rientranti nella stessa classe merceologica della classificazione di Eurolocarno.

Un esempio spesso utilizzato riguarda il caso in cui il logo o il simbolo grafico venga usato con diverse varianti di colore: basterà presentare una sola domanda di design multiplo, richiedendo la protezione dei diversi modelli in colori differenti, evitando in tale modo di registrare un marchio per ogni variante, con **evidente risparmio per il titolare**.

Tutti gli elementi fino ad ora esaminati sembrerebbero a favore della protezione di un logo o di un simbolo grafico attraverso il deposito di un design. Occorre tuttavia considerare ulteriori aspetti che consigliano di attuare una **strategia di deposito congiunta**, che preveda cioè la registra-

strazione del design in combinazione con quella del marchio.

Un primo aspetto attiene il rischio di **dichiarazione di nullità del titolo**.

Affinché possa essere registrato, un design deve soddisfare due requisiti: essere **nuovo** ed avere **carattere individuale**, cioè suscitare un'impressione generale diversa da quella suscitata da altri modelli o disegni già divulgati.

**La novità deve essere assoluta**: la divulgazione del design in data anteriore a quella del deposito della domanda può rendere **nulla** la registrazione.

In Unione Europea la divulgazione da parte del titolare non pregiudica la registrabilità, ma solo se il deposito del design avviene entro 12 mesi.

Ciò implica che il titolare del design ha 12 mesi di tempo, a partire dalla data di prima divulgazione nell'UE, per regolarizzare la tutela tramite il deposito della rispettiva domanda.



Nel caso in cui un design comunitario venisse invalidato a causa della presenza di un design anteriore registrato, oppure anche di una divulgazione da parte di terzi, o anche da marchi anteriori come nell'**esempio sottostante**, in un qualsiasi Paese membro dell'Unione Europea, gli effetti di tale decisione si estenderebbero irrevocabilmente a tutta l'Unione Europea senza possibilità di porre rimedio.

Contrariamente a quanto avviene per il design, il titolare di una domanda di marchio rifiutata dall'EUIPO ha la facoltà di convertire la domanda stessa in singole domande nazionali nei Paesi dell'Unione Europea di interesse.

Andrebbe anche considerato il fatto che il design su un logo o su simbolo grafico, non essendo riferito ad alcuna classe merceologica specifica, potrebbe essere invalidato da un marchio anteriore registrato in una qualsiasi classe merceologica. Ciò rende il design più facilmente attaccabile rispetto ad un corrispondente marchio registrato per determinati prodotti o servizi.

Un secondo aspetto attiene la modalità di considerare il requisito del **consumatore** ai fini

della valutazione della validità del titolo.

Per i **marchi** il riferimento è il **consumatore medio**, ovvero il consumatore ragionevolmente e normalmente ben informato, attento ed avveduto che tuttavia ha raramente la possibilità di operare una comparazione diretta, dovendo invece fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria in virtù dei precedenti acquisti.

Per i **design** si menziona l'utilizzatore informato. La nozione di **utilizzatore informato** si riferisce ad una figura intermedia fra il semplice consumatore ed una persona competente in materia con la conseguenza che l'utilizzatore informato di regola avverte differenze che invece sfuggono al consumatore medio.

Ne consegue che, a differenza dei **marchi** che si possono azionare anche nei confronti di segni simili, la tutela dei **design** è obiettivamente più limitata ai design identici o molto simili.

Al fine di estendere la tutela del design su loghi o simboli grafici è opportuno elaborare una strategia di deposito che consenta di proteggere i singoli elementi significativi del logo o simbolo

grafico stesso attraverso le possibilità offerte dal **design multiplo**.

In conclusione, le considerazioni sopra esposte e i conseguenti vantaggi/svantaggi delle due possibilità di tutela, portano a concludere come sia **consigliabile tutelare i nuovi loghi**, in particolare quelli ritenuti strategici per lo sviluppo dell'azienda, **proteggendoli sia come marchio che come design**, con l'obiettivo di permettere al titolare di agire di volta in volta con lo strumento più adatto nei confronti del contraffattore.

Francesca Boggio  
[f.boggio@studiotorta.it](mailto:f.boggio@studiotorta.it)

Fabio D'Angelo  
[dangelo@studiotorta.it](mailto:dangelo@studiotorta.it)

[altre news >](#)



*Esempio di Design comunitario invalidato a causa di marchi anteriori:*

Design comunitario invalidato nr. <a href="#">002548701-0001</a> , registrato nella classe 32 di Eurolocarno	Marchi Europei anteriori
 <p><i>Saint Michel</i> céramique et porcelaine</p>	 <p>nr. <a href="#">1665306</a>      nr. <a href="#">6046445</a></p>

