HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-, TOURISMUS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY

Proprietà Industriale:

Valutazione e valorizzazione economico-finanziaria



21 Ottobre 2026, Bolzano

HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-, TOURISMUS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY

Agenda

Introduzione

Segni distintivi, marchi e tutela del brand

Luca Sala - Mandatario Marchi - Responsabile della Sede di Bolzano di PRAXI Intellectual Property –

Brevetti: funzione, utilità e impatto sul business

Alessandro Bruni – Mandatario Brevetti - Partner di PRAXI Intellectual Property

Valutazione economico-finanziaria degli asset di Proprietà Industriale

Andrea Parodi - Dottore Commercialista e Revisore Contabile,
Partner di PRAXI - Consulenza Direzionale

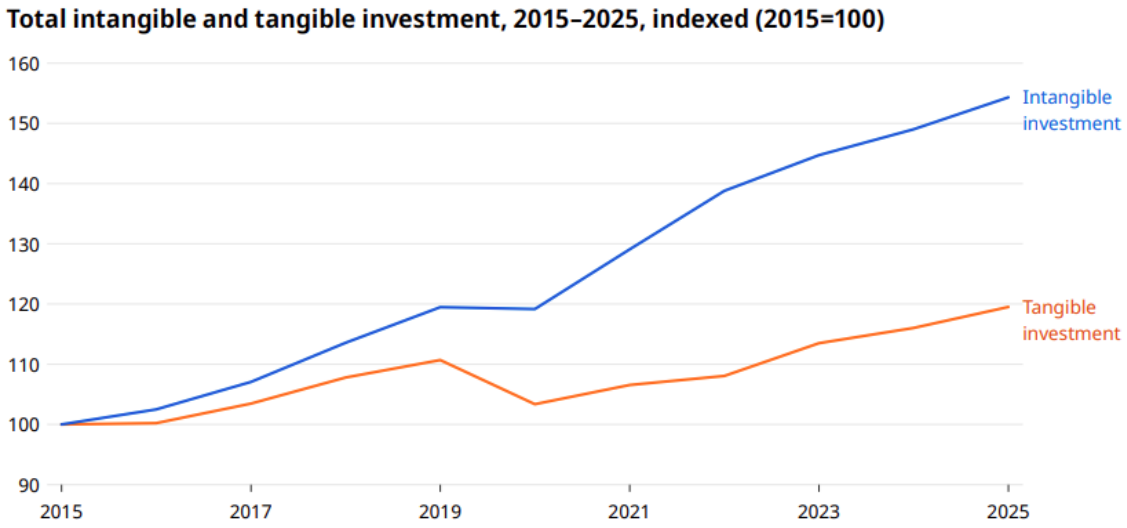
Gli investimenti immateriali nel mondo

Una crescita più rapida rispetto agli investimenti materiali

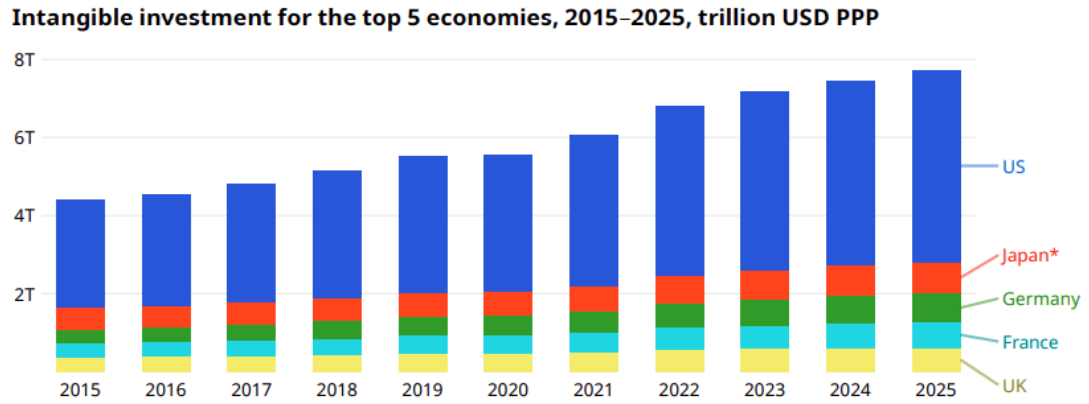
HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-, TOURISMUS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY

CRESCITA DEGLI INVESTIMENTI



LE CINQUE PRINCIPALI ECONOMIE



Notes: Investment figures are expressed in terms of current prices. *Since 2025 data for Japan are not yet available, the 2024 value is carried forward for 2025.

Source: WIPO–LBS Global INTAN-Invest Database, July 2026.

2015–2025: +55% investimenti immateriali, contro +20% materiali.

Primo grafico: 29 economie, pari a circa il 57% del PIL mondiale; base 2015 = 100.

Investimenti immateriali in aumento, con un forte peso degli Stati Uniti.

Secondo grafico: valori in USD PPP a prezzi correnti; per il Giappone il 2025 replica il 2024.

Fonte: WIPO–LBS Global INTAN-Invest Database, luglio 2026. Copertura temporale variabile tra Paesi.



HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-, TOURISMUS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY

Segni distintivi, marchi e tutela del brand

Luca Sala
Responsabile della Sede di Bolzano di PRAXI Intellectual Property

Tre concetti



Riconoscere
Cos’è un marchio?



Creare
Marchio forte vs marchio debole



Difendere
Nelle varie sedi

Riconoscere: Cos'è un marchio?

Articolo 4 EUTMR — Segni che possono costituire un marchio UE

Possono costituire marchi dell'Unione europea **tutti i segni**, in particolare **le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo imballaggio o i suoni**, purché tali segni siano idonei:

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; («*individuare fonte imprenditoriale*»)

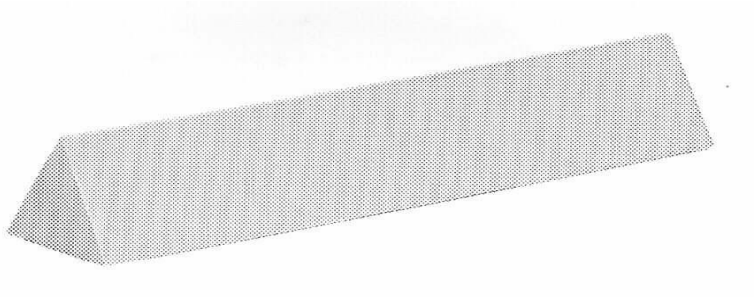
b) ad essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Marchi convenzionali

Marchi denominativi	NIKE	LACOSTE	PEPSI
Marchi figurativi			
Marchi complessi			

Marchi non convenzionali

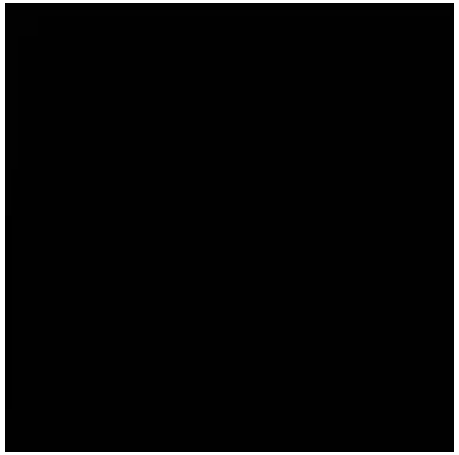


















Marchi non convenzionali

Capacità Distintiva

La Giurisprudenza richiede particolare attenzione nella valutazione dei marchi non convenzionali e soprattutto per marchi che coincidono con la forma del prodotto o della loro confezione.

Il pubblico solitamente non deduce l'origine commerciale dalla forma del prodotto o del packaging, da suoni e colori.

Solo le forme che si discostano nettamente dalla forma normale del prodotto o dalle soluzioni comuni del settore possiedono capacità distintiva intrinseca. In caso contrario, la tutela è possibile solo se la forma ha acquisito capacità distintiva attraverso l'uso (*secondary meaning).*

Caso Guarlian T-488/20 - Capacità distintiva intrinseca



Marchi non convenzionali

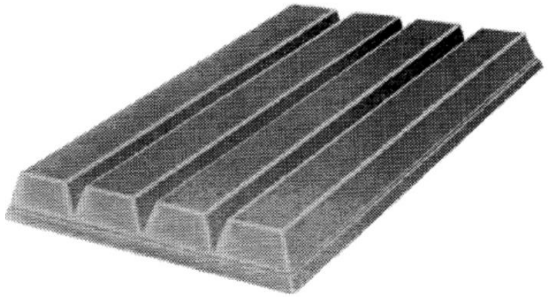
Capacità Distintiva Acquisita

Un segno privo di distintività intrinseca può essere registrato se, attraverso l'uso, il pubblico rilevante lo riconosce come indicatore di origine commerciale.

Prove tipiche: sondaggi demoscopici, quote di mercato, volume delle vendite, durata e intensità dell'uso, investimenti pubblicitari.

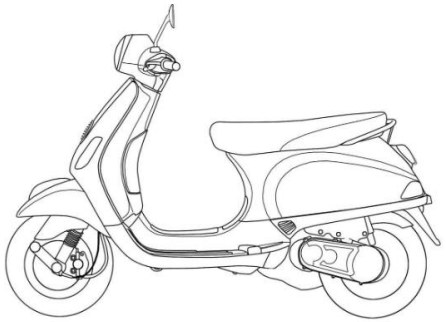
Caso KitKat Corte Giustizia – C-215/14

La distintività acquisita deve dimostrata in tutti gli Stati Membri



Caso Vespa – Tribunale UE - T-19/22

Non sono necessarie prove separate per ogni Stato membro, purché le prove complessive dimostrino il riconoscimento del segno nell'intero territorio dell'UE



I marchi tridimensionali limiti alla registrazione

Non sono registrabili i segni costituiti esclusivamente dalla forma:

- imposta dalla natura del prodotto
- necessaria per ottenere un risultato tecnico
- che dà valore sostanziale al prodotto

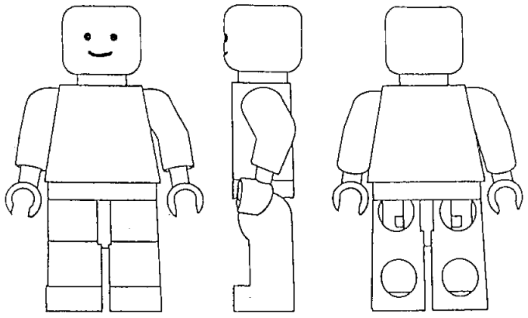
Ratio:
Impedire che il marchio conferisca un monopolio perpetuo su soluzioni tecniche o elementi essenziali del prodotto.



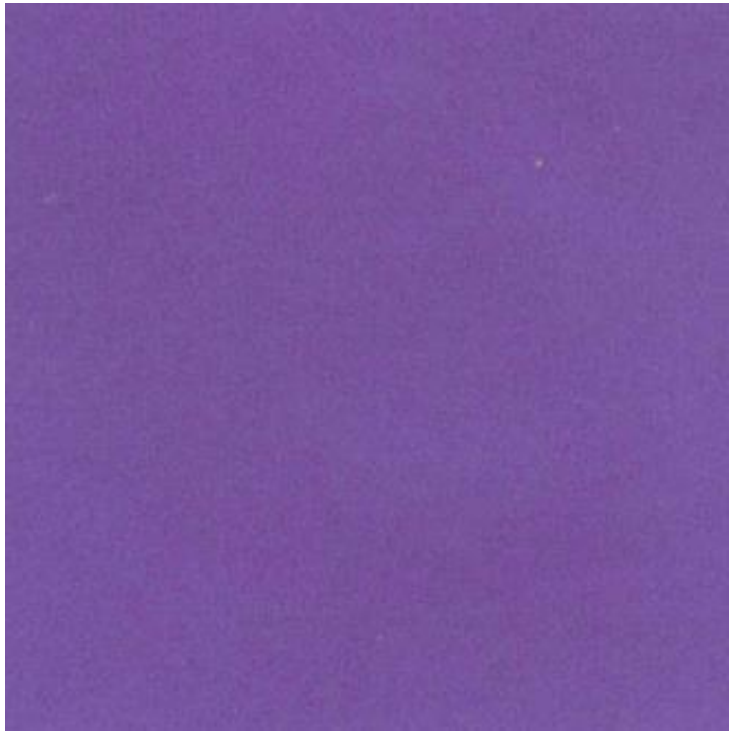
Caso Mattoncino Lego



Caso Philips vs. Remington



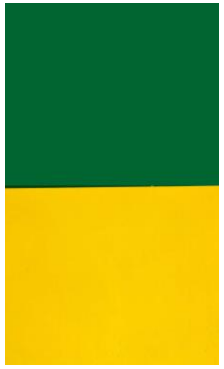
Marchi di colore (puri – colore unico)



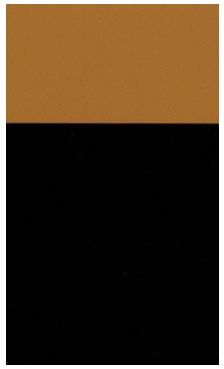
Combinazioni di Colore



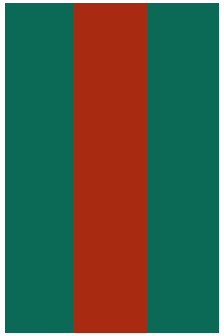














CREARE: Scelta del Marchio



Marchi Forti vs Marchi Deboli

Marchio Forte	Marchio Debole
Caratteristiche • Nessuna attinenza concettuale con il prodotto o servizio • Parola di fantasia • Nome e cognome • Termini arbitrari o senza significato nel settore	**Caratteristiche** • Descrive il prodotto o le sue caratteristiche • Termini generici o comuni • Forte collegamento con il prodotto o servizio • Indicazioni geografiche o descrittive
Vantaggi • Elevata **capacità distintiva (no rischio di rifiuti)** • **Ambito di tutela più ampio** • Più semplice valutare **interferenze con marchi anteriori** nella fase di scelta del marchio • Più semplice individuare **violazioni del marchio** da parte di marchi successivi	**Svantaggi** • Rischio di rifiuto se il marchio è troppo descrittivo • Possibile richiesta di **disclaimer** in alcuni ordinamenti • Procedura di registrazione potenzialmente più complessa o incerta • Maggiore difficoltà nel dimostrare la **violazione del marchio** • I termini descrittivi possono essere utilizzati anche dai concorrenti

Marchi Deboli – Tutela Limitata



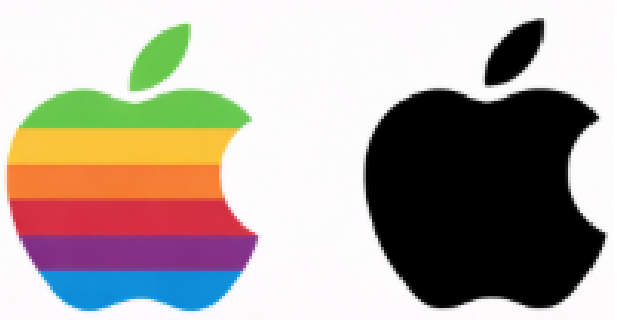


Apple: Marchio Forte (dipende dai prodotti)

- **Nome semplice, immediato e facile da ricordare**
  parola comune, del tutto arbitraria nel settore tecnologico
- **Logo semplice e riconoscibile a livello globale**
  La mela è un simbolo chiaro e comprensibile anche senza leggere il nome.
- **Controtendenza rispetto ai concorrenti**
  Denominazioni prevalentemente tecniche: International Business Machines (IBM), Digital Equipment Corporation, Control Data Corporation, Data General, Texas Instruments.
- **APPLE o Logo Mela**, se utilizzato per mele o prodotti a base di mele, sarebbe privo di carattere distintivo o godrebbe di una tutela molto limitata.
- **APPLE - IPHONE**

APPLE





Difendere: sorveglianza e tutela

Individuare tempestivamente una violazione è il primo passo. Poi occorre scegliere come intervenire.

01

SORVEGLIANZA

- Registri dei marchi
- Online brand protection
- Sorveglianza doganale

Individuare i rischi

→

02

DIFFIDA

Contestazione della violazione, richiesta di cessazione e possibile accordo

Intervenire rapidamente

→

03

TUTELA AMMINISTRATIVA

Opposizioni, nullità e decadenza; interventi doganali

Agire davanti alle autorità

→

04

TUTELA GIUDIZIARIA

Azioni per contraffazione, inibitoria, sequestro e risarcimento

Far valere i propri diritti

Un marchio attivamente protetto mantiene l’esclusività e quindi il valore.

HANDELS-, INDUSTRIE-, HANDWERKS-, TOURISMUS- UND LAND-WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY

Grazie

Luca Sala – Marchi – luca.sala@praxi-ip.praxi

Alessandro Bruni – Brevetti – alessandro.bruni@praxi-ip.praxi

Andrea Parodi – Valutazioni - andrea.parodi@praxi.praxi

