



*Ministero
dello Sviluppo Economico*



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - UIBM
Via Molise, 19 - 00187 Roma
Call center: +39 06 47055800
e-mail: callcenter@uibm.eu
web: www.uibm.gov.it



MARCHI

INTRODUZIONE ALL'UTILIZZO
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

* Premessa

La forte propensione all'innovazione ed i repentini mutamenti di scenario, che caratterizzano il contesto economico attuale, rendono gli interventi di tutela e valorizzazione della proprietà industriale presupposti indispensabili per il rafforzamento competitivo delle imprese e la crescita economica dell'intero sistema Paese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è da sempre impegnato nel promuovere una cultura della Proprietà Industriale che favorisca gli investimenti in ricerca e sviluppo e consenta alle imprese di tradurre gli stessi in fattori critici di successo e competitività, sia in ambito nazionale sia estero.

Tale approccio concreto, fortemente condiviso con tutte le Istituzioni internazionali impegnate nel campo della protezione dei diritti di privativa, ha spinto la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi alla realizzazione del presente volume, che si propone quale vademecum, utile e di facile consultazione, per sensibilizzare le PMI sull'importanza strategica dei marchi, fornendo loro informazioni aggiornate e suggerimenti pratici.

Con la diffusione di tale volume, la Direzione Generale intende trasferire alle imprese un quadro informativo esaustivo, idoneo a consentire loro l'adozione di scelte opportune e ponderate in tema di Proprietà Industriale.

In un clima di reciproca e proficua collaborazione, la Direzione Generale si rende disponibile ad accogliere i suggerimenti idonei a rendere i testi ancora più rispondenti alle esigenze dei suoi interlocutori.

Il Direttore Generale
Loredana Gulino

Sommario

1. Marchi d'impresa	4
Cos'è un marchio?.....	6
Che funzione ha il marchio?	7
Il valore dei marchi	8
Perché la vostra impresa dovrebbe proteggere i suoi marchi?	8
I marchi.....	9
2. La protezione dei marchi	10
Come proteggere i marchi della vostra impresa?.....	12
La registrazione del nome commerciale (ragione sociale o ditta) della vostra impresa equivale alla registrazione del marchio?	12
Chi può chiedere la registrazione di un marchio?	13
Un'impresa è obbligata a registrare i propri marchi?	13
Quali sono le principali ragioni per cui un marchio può essere rifiutato?	14
Che cosa si deve avere presente quando si sceglie o si crea un marchio?	16
Cinque buone regole per scegliere un marchio	16
Come si registra un marchio: informazioni di base. il richiedente.....	17
Quanto tempo occorre per registrare un marchio?	19
Quali sono i costi legati alla tutela del marchio?.....	19
Come si fa a sapere se un marchio è in potenziale conflitto con altri marchi registrati? Cos'è una ricerca di anteriorità?	20
Un buon sistema di classificazione	20
È indispensabile avere un agente per registrare un marchio?	21
Qual'è la durata della protezione di un marchio registrato?	22
Affidare la creazione del marchio ad uno specialista.....	22
La registrazione effettuata nel proprio paese ha valore internazionale?.....	22
Perché registrare un marchio all'estero?.....	23
Come registrare il marchio della vostra impresa all'estero?.....	23
I vantaggi dell'utilizzazione del sistema di Madrid.....	24
3. I tipi di marchio	26
Marchio d'impresa	28
Denominazione d'origine protetta.....	28
Indicazione geografica protetta	29
Specialità tradizionale garantita	29
Marchio di qualità	29
4. Utilizzare i marchi	30
È possibile registrare un marchio senza averlo utilizzato?	32
TM o ®?	32
Qual'è il miglior modo di utilizzare i marchi nella pubblicità?	32
È possibile utilizzare lo stesso marchio per prodotti differenti?	33
Di cosa bisogna tener conto quando si utilizzano i marchi in internet?.....	33
Cos'è un nome di dominio e in che rapporto è con i marchi?	34
È possibile dare in licenza il marchio ad altre imprese?	35

Qual'è il rapporto fra marchi e accordi di franchising?	35
Ci sono limiti alla possibilità di vendere o cedere il marchio della propria impresa ad un'altra impresa?.....	36
È necessario registrare tutte le modifiche apportate ad un marchio?	36

5. Far rispettare il marchio **38**

Come deve reagire la vostra impresa quando il suo marchio viene utilizzato da altri senza autorizzazione?.....	40
I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - Uibm	43



1. MARCHI D'IMPRESA

I CONTENUTI

- * COS'È UN MARCHIO?
- * CHE FUNZIONE HA IL MARCHIO?
- * IL VALORE DEI MARCHI
- * PERCHÉ LA VOSTRA IMPRESA DOVREBBE PROTEGGERE I SUOI MARCHI?
- * I MARCHI

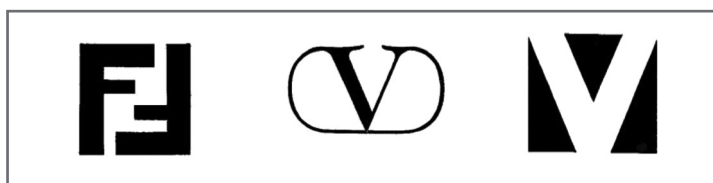
Sezione I

* Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre imprese.

L'Art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che "Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese."

Da questo elenco si nota che sono in particolare suscettibili di costituire un valido marchio le lettere, le cifre, la forma del prodotto o della sua confezione (si pensi, ad esempio, ai numerosi marchi tridimensionali di Bulgari per le bottiglie dei suoi profumi) purché tali da avere un, sia pur minimo, carattere di distintività (es. la doppia F di Fendi, la V di Valentino di seguito illustrata che, sia pure in caratteri standard, è iscritta in un ovale aperto nella parte superiore e, ancora, la V bianca iscritta in un rettangolo nero).



La forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (si tratta della forma naturale del prodotto e, quindi, di una forma priva di capacità distintiva), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Art. 9 c.p.i.).

L'Art. 7 c.p.i. cita anche nell'elenco dei segni suscettibili di costituire un valido marchio i suoni. Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali.

L'Art. 7 c.p.i. indica, altresì, che le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio. Con questa definizione si esclude che possa costituire un valido marchio un colore puro perché si ritiene che l'uso dello stesso non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare.

Sebbene l'Art. 7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano

all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza "La nostra forza è il prezzo", depositato anche come brano musicale "jingle".

Esistono forti dubbi sulla registrabilità dei marchi olfattivi, infatti, oltre a non essere rappresentabili graficamente, al momento, non esiste una classificazione internazionale degli odori tale da consentire una precisa ed inequivocabile indicazione.

* Che funzione ha il marchio?

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto (sia esso un bene o un servizio) di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti. Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricomprarlo o riusarlo, ma per poter fare ciò deve poter distinguere facilmente fra prodotti identici o simili.

Consentendo alle imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, i marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. È attraverso questo processo che un'impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti. Una fiducia che è fondamentale per l'acquisizione di quote di mercato e il rafforzamento della propria immagine. Spesso il consumatore sviluppa un attaccamento affettivo nei confronti di certi marchi, sulla base delle qualità o caratteristiche intrinseche dei prodotti contrassegnati da tali marchi.

Inoltre, i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un'immagine positiva.

Sezione I

* Il valore dei marchi

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. Si pensi ad es. a quei marchi, tra i più famosi al mondo, come Coca-Cola o IBM, che valgono oltre 50 miliardi di dollari ciascuno. I consumatori attribuiscono valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alle qualità dei prodotti ad essi associati. Essi sono disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative.

Ecco perché l'essere titolare di un marchio che gode di una buona reputazione presso il consumatore attribuisce ad un'impresa un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti.

* Perché la vostra impresa dovrebbe proteggere i suoi marchi?

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell'importanza di ricorrere ai marchi per differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, non tutte si rendono conto dell'importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione.

Per quanto concerne l'Italia, nel 2008, sono state depositate:

- N° 53.529 domande di registrazione di marchio nazionale;
- N° 7.215 domande di registrazione di marchio comunitario (l'Italia è al 4° posto come numero di domande depositate dopo Germania, Stati Uniti d'America e Gran Bretagna);
- N° 2.763 domande di registrazione di marchio internazionale (l'Italia è al 6° posto come numero di domande depositate dopo Germania, Francia, Stati Uniti d'America, Comunità Europea e Svizzera).

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e, dunque, idoneo a confondere i consumatori) nella commercializzazione di prodotti identici o simili a quelli della vostra impresa. Non registrando il marchio rischiate di compromettere

gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un'impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile al vostro per prodotti identici o simili ed i consumatori, che erano soliti acquistare i vostri prodotti, potrebbero dirigersi verso i prodotti del vostro concorrente, confondendoli con i vostri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti della vostra impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l'immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore al vostro.

Dato il valore dei marchi e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto è fondamentale che proteggiate i vostri marchi in tutti i Paesi di esportazione dei vostri prodotti.

Inoltre, un marchio registrato può essere concesso in licenza, procurando così alla vostra impresa un'ulteriore fonte di reddito.

Un marchio registrato può anche costituire la base per un contratto di franchising. Talvolta un marchio registrato ed avente una buona reputazione presso i consumatori, può anche servire per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari. Questi, infatti, sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un'impresa.

* I marchi

- permettono al consumatore di distinguere prodotti simili provenienti da imprese differenti;
- consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti;
- sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa;
- possono essere concessi in licenza e, quindi, costituire una fonte di reddito addizionale (royalties);
- sono una componente fondamentale dei contratti di franchising;
- stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti;
- possono facilitare l'ottenimento di finanziamenti.



2. LA PROTEZIONE DEI MARCHI

I CONTENUTI

- * COME PROTEGGERE I MARCHI DELLA VOSTRA IMPRESA?
- * LA REGISTRAZIONE DEL NOME COMMERCIALE (RAGIONE SOCIALE O DITTA) DELLA VOSTRA IMPRESA EQUIVALE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO?
- * CHI PUÒ CHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?
- * UN'IMPRESA È OBBLIGATA A REGISTRARE I PROPRI MARCHI?
- * QUALI SONO LE PRINCIPALI RAGIONI PER CUI UN MARCHIO PUÒ ESSERE RIFIUTATO?
- * CHE COSA SI DEVE AVERE PRESENTE QUANDO SI SCEGLIE O SI CREA UN MARCHIO?
- * CINQUE BUONE REGOLE PER SCEGLIERE UN MARCHIO
- * COME SI REGISTRA UN MARCHIO: INFORMAZIONI DI BASE. IL RICHIEDENTE
- * QUANTO TEMPO OCCORRE PER REGISTRARE UN MARCHIO?
- * QUALI SONO I COSTI LEGATI ALLA TUTELA DEL MARCHIO?
- * COME SI FA A SAPERE SE UN MARCHIO È IN POTENZIALE CONFLITTO CON ALTRI MARCHI REGISTRATI? COS'È UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ?
- * UN BUON SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
- * È INDISPENSABILE AVERE UN AGENTE PER REGISTRARE UN MARCHIO?
- * QUAL È LA DURATA DELLA PROTEZIONE DI UN MARCHIO REGISTRATO?
- * AFFIDARE LA CREAZIONE DEL MARCHIO AD UNO SPECIALISTA
- * LA REGISTRAZIONE EFFETTUATA NEL PROPRIO PAESE HA VALORE INTERNAZIONALE?
- * PERCHÉ REGISTRARE UN MARCHIO ALL'ESTERO?
- * COME REGISTRARE IL MARCHIO DELLA VOSTRA IMPRESA ALL'ESTERO?
- * I VANTAGGI DELL'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MADRID

Sezione II

* Come proteggere i marchi della vostra impresa?

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o anche solo attraverso l'uso. Tuttavia, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede dell'Ufficio a Roma, sia presso una delle Camere di Commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano. La registrazione del marchio offre una maggiore protezione, soprattutto in caso di conflitto con un marchio identico o simile.

Per registrare un marchio, l'intervento di un mandatario, anche se non obbligatorio, è sempre molto utile, perché è in grado di verificare ed analizzare con professionalità, attraverso una c.d. ricerca di anteriorità, la disponibilità all'uso e/o alla registrazione del segno di vostro interesse. Tale ricerca segnala, infatti, l'esistenza di segni distintivi identici e/o simili protetti come marchio/insegna/denominazione sociale, ecc., sul territorio.

Con l'avviso positivo del mandatario al deposito del vostro segno come marchio, eviterete certamente ulteriori potenziali conflitti con titolari di segni identici e/o simili e sarete titolari, dal momento del deposito del segno, di un marchio decisamente forte perché dotato di grande capacità distintiva.

* La registrazione del nome commerciale (ragione sociale o ditta) della vostra impresa equivale alla registrazione del marchio?

No. La registrazione di un'impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio non equivale alla registrazione del marchio. Nome commerciale e marchio d'impresa sono due concetti ben distinti e, nonostante vengano spesso confusi, è essenziale comprenderne la differenza.

Il nome commerciale è la denominazione completa della vostra impresa e ne permette l'identificazione. Per esempio: Blackmark International S.p.A., ivi compresa l'indicazione della forma giuridica d'impresa (es. s.p.a., s.r.l. ecc.).

Il marchio, invece, è il segno che contraddistingue i prodotti della vostra impresa. Un'impresa può possedere diversi marchi. Per esempio, Blackmark International S.p.A. può vendere un prodotto con il marchio BLACKMARK ed un altro prodotto con il marchio REDMARK. Le imprese possono utilizzare un marchio per identificare tutti i loro prodotti o una particolare fascia o uno specifico tipo. Anche se alcune imprese utilizzano il proprio nome commerciale come marchio, sarebbe comunque consigliabile proteggere lo stesso secondo la procedura prima illustrata. Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua presso l'UIBM o presso le Camere di Commercio. E' possibile il deposito di una domanda di marchio anche on-line, sia tramite un mandatario abilitato che da parte dell'interessato, in presenza di determinati requisiti.

La registrazione di un nome commerciale si effettua esclusivamente presso la Camera di Commercio della provincia della sede legale della società.

* Chi può chiedere la registrazione di un marchio?

L'Art. 19 c.p.i. precisa che "Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso".

Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

* Un'impresa è obbligata a registrare i propri marchi?

No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato del marchio da parte di terzi.

Sezione II

* Quali sono le principali ragioni per cui un marchio può essere rifiutato?

Prima di registrare un marchio è opportuno considerare che esistono delle categorie di segni che, in generale, non sono registrabili come marchi. In questo caso, si parla di “**Impedimenti Assoluti**” alla registrazione di marchio.

L’UIBM effettua un controllo circa gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio e rifiuterà, pertanto, una domanda qualora presenti:

- **Termini generici:** l’Art. 12.1 c.p.i. esclude la validità dei marchi che “consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”. Allo stesso modo, l’Art. 13.1 c.p.i. dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio “i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi”.

Per esempio, se la vostra impresa cercasse di registrare il marchio SEDIE per vendere delle sedie, la sua domanda verrebbe sicuramente rigettata in quanto tale termine è generico del prodotto.

- **Termini descrittivi:** lo stesso Art. 13.1 c.p.i. vieta la registrazione di marchi composti da “segni costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione di servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.”

Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ecco perché è difficile che la parola DOLCE possa essere accettata come marchio per la vendita di cioccolato. In effetti, non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l’utilizzo esclusivo della parola DOLCE per la commercializzazione dei propri prodotti. Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO o INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni, a meno che non siano parte di un marchio complesso o composto avente carattere distintivo.

Allo stesso modo, è stato dichiarato non validamente registrabile il marchio “Mariola” per contraddistinguere dei salami, in quanto quel termine veniva usato in alcune località del basso parmense, del piacentino, del cremonese per descrivere un particolare tipo di insaccato (Trib. Milano, 16 dicembre 2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2006 n.4956/2).

- **Marchi decettivi:** l’Art. 14.1 b prevede che non sono registrabili come marchi “i

segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi". Si tratta di marchi decettivi in sé, come ad esempio il marchio woollness per abbigliamento in fibra sintetica, ovvero il marchio di un produttore di olio d'oliva che contiene le indicazioni geografiche "Imperia e/o Oneglia" allorchè l'olio da lui prodotto proviene in realtà da altre località ed in particolare da Paesi diversi dall'Italia (Trib. Torino, 9 dicembre 2004 in Giur.An.Dir.Ind. 2005 n.4845/1).

Si tratta di quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica del prodotto. Per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina è suscettibile di essere rigettato in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale come, per esempio, il burro.

Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume: gli artt. 14.1 e 25.1b c.p.i. precisano che sono nulli i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose di comune accettazione, non possono essere registrate come marchi. Ad esempio, il marchio avente ad oggetto una lettera A maiuscola accompagnata da due punti impressi in modo da far trasparire la rappresentazione di due figure umane stilizzate nel compimento di un atto sessuale non è stato accolto dall'UIBM come marchio in quanto appare contrario al buon costume, perché nel caso di specie "la modalità grafica utilizzata introduceva una rappresentazione di tipo dinamico relativa ad un comportamento sessuale, che come tale deve essere valutata con maggiore rigore" (Trib. Milano, 17 dicembre 2005 ord. In Giur An Dir. Ind. 2006 n.4990/2).

Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali ed emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali il cui nome è stato ufficialmente comunicato all'OMPI non sono registrabili come marchi.

L'UIBM effettua un controllo sugli impedimenti assoluti alla registrazione e non controlla i c.d. impedimenti relativi alla registrazione, vale a dire i possibili conflitti con segni distintivi anteriori identici o simili a quello depositato.

Infatti, anche se il c.p.i. prevede, nel suo art. 176, che i titolari di un diritto anteriore possono presentare opposizione avverso la domanda di registrazione di un marchio entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, tale articolo non è ancora entrato in vigore in Italia, nelle more dell'emanazione del Regolamento di applicazione relativo alla procedura amministrativa di opposizione.

Alla luce di quanto sopra, prima del deposito di un marchio, si consiglia vivamente di effettuare una ricerca di disponibilità del segno. Tali ricerche, anche chiamate Ricerca di anteriorità sono utili per evitare ulteriori conflitti con titolari di diritti anteriori e vi consigliamo di rivolgervi ad un professionista (mandatario abilitato) per realizzarla.

Sezione II

* Che cosa si deve avere presente quando si sceglie o si crea un marchio?

La scelta o la creazione di un marchio costituisce un momento chiave nella definizione della strategia di marketing della vostra impresa.

La scelta del marchio è dunque strategica; da un lato è sicuramente più difficile sviluppare da un punto di vista del marketing un marchio arbitrario perché, al momento del suo lancio, può essere difficilmente memorizzabile per il consumatore; dall'altro lato, un marchio arbitrario è intrinsecamente un marchio c.d. forte, dotato di ampia capacità distintiva e facilmente difendibile nei confronti di altri segni posteriori anche solo simili.

Come trovare, dunque, il marchio più adatto per i vostri prodotti? Malgrado non sia possibile dettare regole precise in questo ambito, vi indichiamo alcune regole generali.

* Cinque buone regole per scegliere un marchio

- assicuratevi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge (per le ragioni che possono condurre al rigetto di una domanda di registrazione, si veda a pag. 6);
- effettuate una ricerca d'antieriorità per assicurarvi che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati (si veda a pag. 13);
- assicuratevi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media;
- assicuratevi che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa né nella vostra lingua né nelle lingue dei vostri potenziali mercati di esportazione;
- controllate che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero (per più informazioni su marchi e nomi di dominio, si veda a pag. 23).

Se volete scegliere come marchio una o più parole, tenete anche conto delle seguenti considerazioni:

Parole inventate o di fantasia: si tratta di parole che non hanno nessun significato intrinseco o reale. Sono facilmente registrabili perché è probabile che vengano

considerate intrinsecamente distintive. Possono però essere più difficili da ricordare per i consumatori e, dunque, più difficili da pubblicizzare.

- **Marchi arbitrari:** si tratta di parole il cui significato non ha nessuna correlazione con il prodotto. Anch'essi relativamente facili da registrare, questi tipi di marchi possono però richiedere grossi investimenti pubblicitari perché il consumatore possa riuscire ad associare il marchio con il prodotto.

Esempio: Il marchio ELEFANTE per la vendita di telefoni cellulari; ovvero il marchio BLUE ovvero ORANGE, sempre per servizi telefonici.

- **Marchi suggestivi:** si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. Il loro vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità. In alcuni Paesi, però, rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e, dunque, non registrabili.

Esempio: il marchio SOLARE potrebbe essere adatto alla vendita di piastre elettriche nella misura in cui il consumatore lo potrà associare al calore e al riscaldamento della casa.

In ogni caso, evitate di imitare marchi già esistenti. Perché è difficile che la leggera modificazione del marchio di un concorrente, o la pedissequa imitazione di un marchio notorio, possano essere registrati.

Esempio: EASY WEAR è un marchio registrato per abbigliamento giovanile. Non sarebbe una buona idea vendere lo stesso prodotto, o prodotti simili, utilizzando il marchio EEZY WARE perché con ogni probabilità questo sarebbe considerato simile al marchio precedente e, dunque, non registrabile.

*Come si registra un marchio: informazioni di base. Il richiedente

La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Divisione XIII - Via Molise 19 - 00187 ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in via telematica (in tal caso il deposito può essere eseguito esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito web: www.telemaco.infocamere.it).

La domanda deve contenere:

- Modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie;
- Attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara

Sezione II

da effettuarsi su c/c n. 82618000 per gli importi relativi alle tasse (primo deposito: € 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe; € 34,00 per ogni classe aggiunta);

- Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito (€ 40,00 oppure € 43,00, più marca da bollo di €14,62);
- Lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale); Documento di priorità (eventuale);
- Atto di delega (eventuale);

L'esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali, depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi:

1. ricevibilità: l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art. 148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);
2. esame formale: l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art. 156 del CPI (contenuto della domanda);
3. esame tecnico: l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art. 170 CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione. Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possieda determinati requisiti (vedi artt. 7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I.); tra i principali:
 - sia rappresentabile graficamente;
 - abbia capacità distintiva;
 - non sia decettivo;
 - non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione sarà messa immediatamente a disposizione del pubblico e pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in conformità all'art.187 c.p.i.. Tale bollettino sarà pubblicato dall'UIBM con cadenza almeno mensile.

Verificato che non esistono impedimenti, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione.

La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all'infinito, mediante singoli rinnovi decennali.

Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse di rinnovo ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.

Dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione sarà immediatamente messa a disposizione del pubblico e viene pubblicata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi, in conformità all'Art. 187 c.p.i.. Tale

bollettino sarà pubblicato dall'UIBM con cadenza, almeno, mensile.

Opposizione: il c.p.i. prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione (Art. 176 c.p.i.).

Allo stato tuttavia, la procedura di opposizione non è ancora entrata in vigore nelle more dell'emanazione del Regolamento di applicazione di tale procedura.

Osservazioni: l'Art. 175 c.p.i. prevede che qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'UIBM delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda.

Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione.

Registrazione: una volta che l'Ufficio ha stabilito che non esistono degli impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione.

* Quanto tempo occorre per registrare un marchio?

Nella prassi, tra il momento del deposito della domanda e l'emissione del certificato di registrazione del marchio, decorre generalmente un periodo di qualche anno, seppur nel futuro le procedure saranno di molto abbreviate.

* Quali sono i costi legati alla tutela del marchio?

La creazione di un marchio ha dei costi, che è importante conoscere e saper valutare. Parte dei costi può derivare dalla creazione di un logo o una parola da utilizzare come marchio, un compito che molte imprese affidano ormai sempre di più a società specializzate.

Sezione II

Altri costi possono derivare dalle ricerche di anteriorità (si veda sotto).

Un'altra parte di costi è inerente alla procedura di registrazione, il cui costo varierà in funzione del numero di Paesi o delle categorie di prodotti (classi). Le tariffe applicate dall'UIBM sono anche accessibili all'indirizzo internet www.uibm.gov.it. Le imprese che affidano la registrazione ad un consulente in proprietà industriale hanno costi più elevati, ma, con ogni probabilità, risparmiano in tempo e risorse dedicate (seguire il corso della procedura di registrazione può richiedere un notevole impegno).

*Come si fa a sapere se un marchio è in potenziale conflitto con altri marchi registrati? Cos'è una ricerca di anteriorità?

Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, sarà bene che facciate un'adeguata ricerca di anteriorità al fine di assicurarvi che il marchio che avete intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa per prodotti identici o simili. La ricerca può essere fatta da voi stessi o essere affidata ad un consulente in proprietà industriale.

In entrambi i casi, la ricerca sarà fatta attraverso una banca dati. In ogni caso, sappiate che una ricerca d'anteriorità ha solo un valore orientativo. Non è sempre facile capire se il marchio da voi scelto potrebbe essere giudicato simile ad un marchio già registrato da un'altra impresa. È per questa ragione che vi consigliamo di ricorrere all'aiuto di un consulente in grado di conoscere la pratica dei vari uffici marchi e la giurisprudenza relativa. Una lista di banche dati sui marchi è disponibile sul sito Internet dell'OMPI, all'indirizzo:

www.ecommerce.OMPI.int/databases/trademark/index.html

*Un buon sistema di classificazione

Al momento di presentare una domanda di registrazione, vi verrà richiesto di indicare i prodotti e/o i servizi per i quali desiderate ottenere la registrazione del vostro marchio e di raggrupparli in classi.

Si tratta delle classi stabilite dal sistema di classificazione dei marchi che permette di raccogliere dati relativi ai marchi registrati, in base ai tipi di prodotti o servizi a cui si riferiscono, facilitando così la ricerca nelle basi di dati. È fondamentale che registriate il vostro marchio in tutte le classi rispetto alle quali lo state già utilizzando o intendete utilizzarlo.

Il sistema di classificazione utilizzato in Italia è il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti ed altre 11 per i servizi.

Maggiori informazioni sul sistema di classificazione di Nizza sono disponibili all'indirizzo web:

www.wipo.int/classifications/en/nice/about/index.html

Esempio: se la vostra impresa produce coltelli e forchette, la vostra domanda di marchio dovrà coprire i corrispondenti prodotti della classe 8. Se tuttavia vorrete utilizzare il marchio per commercializzare altri utensili da cucina (come contenitori, padelle o pentole), allora lo dovrete registrare anche per i corrispondenti prodotti della classe 21. Sarà sufficiente presentare una sola domanda per più classi.

*È indispensabile avere un agente per registrare un marchio?

E' possibile presentare una domanda di registrazione senza dover passare per un mandatario abilitato. Ciononostante, il consiglio di una persona specializzata nelle ricerche di anteriorità e a conoscenza delle procedure applicabili, può risultare molto utile sia per risparmiare tempo, sia per assicurarsi che la domanda venga presentata per la classe (o classi) di prodotti più appropriata. Ciò vi aiuterà anche ad evitare rifiuti di registrazione basati sulla presenza di impedimenti assoluti.

Se poi avete intenzione di registrare un marchio in un Paese diverso dal vostro, potreste essere obbligati a passare per un agente iscritto all'albo di quel Paese.

Sezione II

* Qual'è la durata della protezione di un marchio registrato?

La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del deposito. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo. Assicuratevi che nella vostra impresa si pensi a rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti i Paesi che costituiscono il vostro mercato.

* Affidare la creazione del marchio ad uno specialista

Creare un marchio richiede immaginazione. Quasi tutti i Paesi del mondo riconoscono all'autore (o creatore) il diritto d'autore sull'opera creata. Ciò vale anche per chi crea un marchio. Di conseguenza, se volete affidare la creazione di un marchio a uno specialista, sarà nel vostro interesse chiarire le questioni di diritto d'autore sul marchio nel contratto che stipulerete con lui, o assicurarvi che il diritto d'autore sul marchio venga formalmente attribuito alla vostra impresa.

* La registrazione effettuata nel proprio paese ha valore internazionale?

No, i diritti derivanti dal deposito del vostro marchio in Italia sono validi esclusivamente sul territorio nazionale.

* Perché registrare un marchio all'estero?

La decisione di registrare o non registrare un marchio all'estero, risponde alla stessa logica di quella per cui avete deciso di registrarlo nel vostro Paese: la commercializzazione dei vostri prodotti. Di conseguenza, se esportate i vostri prodotti, o intendete farlo in futuro, sarà nel vostro interesse registrare il marchio in tutti i Paesi di esportazione. In questo modo, i vostri prodotti saranno riconosciuti sui mercati esteri e la vostra impresa acquisirà, anche su quei mercati, una reputazione ed un'immagine presso i consumatori che le permetterà profitti più elevati.

* Come registrare il marchio della vostra impresa all'estero?

Se, dopo aver registrato il marchio della vostra impresa in Italia, decidete di esportare o concedere in licenza l'uso del marchio in altri Paesi, allora sarà opportuno registrare il marchio anche in quei Paesi.

I modi per farlo sono essenzialmente tre:

- attraverso una serie di registrazioni nazionali: in questo caso dovrete presentare la domanda di registrazione all'ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui volete ottenere la protezione. Dovrete, dunque, seguire la procedura prevista da ogni singolo ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse. Come già detto, ci sono Paesi che esigono che passiate attraverso i servizi di un consulente di marchi iscritto all'albo di quel Paese;
- attraverso una registrazione di marchio comunitario: se avete interesse a proteggere il vostro marchio sul territorio dell'Unione Europea, potrete presentare la domanda di registrazione presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno) con sede ad Alicante (Spagna), (sito consultabile anche in lingua italiana: <http://oami.europa.eu>);
- attraverso la via internazionale: sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, attraverso una procedura unica di registrazione amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.), registrare lo stesso marchio nei 70 Paesi aderenti

Sezione II

all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti "Uffici d'Origine") e l'Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi.

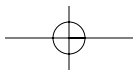
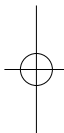
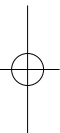
* I vantaggi dell'utilizzazione del sistema di Madrid

Il principale vantaggio derivante dall'utilizzazione del sistema di Madrid è costituito dal fatto che, attraverso lo stesso, il titolare di un marchio ne può ottenere la registrazione in tutti i Paesi che appartengono al sistema:

- attraverso un'unica domanda internazionale;
- in un'unica lingua;
- attraverso il pagamento di un'unica serie di tasse e in base ad un'unica serie di scadenze.
- Inoltre, il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione avverranno anch'essi attraverso un'unica procedura.

Potrete trovare maggior informazioni sulla registrazione internazionale dei marchi sia presso l'UIBM, sia sul sito web dell'OMPI:

www.wipo.int/madrid





3. I TIPI DI MARCHIO

I CONTENUTI

- * MARCHIO D'IMPRESA
- * DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
- * INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
- * SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
- * MARCHIO DI QUALITÀ

Sezione III

Nel linguaggio corrente si utilizza il termine generico di marchio per indicare una molteplicità di segni aventi caratteristiche diverse e, soprattutto, diverse finalità.

* Marchio d'impresa

Le domande di registrazione di **marchio d'impresa** sono di competenza dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il marchio di impresa, come precedentemente specificato, ha la funzione di distinguere un prodotto/servizio di un'impresa da quello di un'altra. Tale marchio, dunque, ha lo scopo di identificare agli occhi del consumatore un prodotto/servizio distinguendolo da altri dello stesso genere.

Un marchio può essere:

- **individuale**: se appartiene ad una singola impresa o a persona fisica;
- **collettivo**: garantisce l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Di solito è chiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso a quelle singole imprese che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d'uso. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione. In deroga all'articolo 13, comma 1, del C.P.I., un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti/servizi.

* Denominazione d'origine protetta

Il titolo di **Denominazione d'Origine Protetta (DOP)** viene riconosciuto a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo.

* Indicazione geografica protetta

Il titolo di **Indicazione Geografica Protetta (IGP)** viene riconosciuto a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Anche chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo.

* Specialità tradizionale garantita

La **Specialità Tradizionale Garantita (STG)** è volta a tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente dalle Denominazioni d'Origine (DOP) e dalle Indicazioni Geografiche (IGP) si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una «specificità» legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotte necessariamente solo in tale zona.

* Marchio di qualità

I marchi di qualità, non sono di pertinenza dell'UIBM, ma vengono concessi da appositi organismi competenti a rilasciare tale certificazione ai prodotti in questione. Un **marchio di qualità** ha la funzione di certificare che il prodotto sul quale è apposto, abbia determinate caratteristiche qualitative e/o sia stato prodotto seguendo determinati procedimenti. La sua peculiarità, dunque, non è quella di indicare da quale impresa proviene il prodotto, bensì certificare ai potenziali clienti che il prodotto ha superato un test rigoroso ed è, pertanto, conforme a determinati standard. Ad esempio il **marchio CE**, o più correttamente la **marcatura CE**, attesta che il prodotto su cui è apposto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili.



4. UTILIZZARE I MARCHI

I CONTENUTI

- * È POSSIBILE REGISTRARE UN MARCHIO SENZA AVERLO UTILIZZATO?
- * TM O ®?
- * QUAL'È IL MIGLIOR MODO DI UTILIZZARE I MARCHI NELLA PUBBLICITÀ?
- * È POSSIBILE UTILIZZARE LO STESSO MARCHIO PER PRODOTTI DIFFERENTI?
- * DI COSA BISOGNA TENER CONTO QUANDO SI UTILIZZANO I MARCHI IN INTERNET?
- * COS'È UN NOME DI DOMINIO E IN CHE RAPPORTO È CON I MARCHI?
- * È POSSIBILE DARE IN LICENZA IL MARCHIO AD ALTRE IMPRESE?
- * QUAL'È IL RAPPORTO FRA MARCHI E ACCORDI DI FRANCHISING?
- * CI SONO LIMITI ALLA POSSIBILITÀ DI VENDERE O CEDERE IL MARCHIO DELLA PROPRIA IMPRESA AD UN'ALTRA IMPRESA?
- * È NECESSARIO REGISTRARE TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE AD UN MARCHIO?

Sezione IV

* È possibile registrare un marchio senza averlo utilizzato?

L'Art. 19 c.p.i. precisa che "Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso." Pertanto, la domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato il marchio.

Invece, l'Art. 24 c.p.i. prevede che, una volta registrato, a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del suo titolare, o con il suo consenso, entro cinque anni dalla registrazione.

* TM o ®?

L'uso dei simboli ®, TM, SM e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione.

Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali contraffattori. Il simbolo ® è utilizzato per marchi registrati (mentre il simbolo TM denota l'utilizzo di un segno quale marchio e SM viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi). A tal proposito, è da notare che l'Art. 127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

* Qual'è il miglior modo di utilizzare i marchi nella pubblicità?

Se il vostro marchio è registrato con un particolare design o carattere di stampa, accertatevi che venga usato in pubblicità con lo stesso design o carattere di stampa

con cui è stato registrato. Vigilare strettamente sul suo utilizzo poiché esso è fondamentale per l'immagine dei prodotti della vostra impresa.

* È possibile utilizzare lo stesso marchio per prodotti differenti?

Un'impresa può usare diversi marchi per linee di prodotti diversi. A seconda della strategia adottata, un'impresa potrà decidere di utilizzare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti, estendendolo ad ogni nuovo prodotto introdotto sul mercato o, al contrario, di usare un nuovo marchio per ogni linea di prodotti.

Estendere un marchio esistente a nuovi prodotti permette al nuovo prodotto di usufruire dell'immagine e della reputazione del marchio.

L'utilizzazione di un nuovo marchio (più specifico e pertinente rispetto al nuovo prodotto), può rivelarsi un vantaggio, nella misura in cui permette all'impresa di dirigere il prodotto verso una specifica categoria di consumatori (per esempio, bambini, teenagers, ecc.) o di creare un'immagine specifica per una nuova linea di prodotti.

Talvolta le imprese decidono anche di utilizzare un nuovo marchio unitamente ad un marchio già esistente (per esempio, NUTELLA® generalmente usato con FERRERO).

Ogni impresa ha la sua strategia. Così sarà anche per la vostra impresa. Tuttavia, qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che il vostro marchio venga registrato per tutte le categorie di prodotti e/o servizi rispetto a cui lo state utilizzando o lo vorrete utilizzare.

* Di cosa bisogna tener conto quando si utilizzano i marchi in internet?

L'utilizzazione dei marchi in Internet ha sollevato una serie di problemi giuridici la cui soluzione è difficile e spesso controversa. Un primo problema deriva dal fatto che, mentre i diritti legati ai marchi hanno carattere territoriale (i marchi sono protetti solo nel Paese o nella regione in cui sono stati registrati o utilizzati), la sfera

Sezione IV

di influenza di Internet è globale. Tutta una serie di problematiche possono essere generate in caso di conflitto fra persone o imprese che dispongono legittimamente di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili in Paesi differenti. La legislazione in questo campo è ancora in evoluzione e le soluzioni adottate sono spesso diverse da Paese a Paese.

* Cos'è un nome di dominio e in che rapporto è con i marchi?

Un problema importante è quello dei nomi di dominio. I nomi di dominio sono degli indirizzi Internet, che vengono generalmente utilizzati per trovare i siti web. Per esempio, il nome di dominio “wipo.int” è utilizzato per localizzare il sito OMPI all'indirizzo www.wipo.int. Con il passare del tempo i nomi di dominio sono diventati dei veri e propri identificatori di imprese e, come tali, spesso in conflitto con i marchi.

È, dunque, importante scegliere nomi di dominio che non siano marchi di un'altra impresa, in particolare marchi rinomati. In effetti, per la legge e la giurisprudenza consolidata, la registrazione in malafede del marchio di un'altra impresa o persona come nome di dominio rappresenta una violazione dei diritti legati al marchio (il cosiddetto cybersquatting) e può dar luogo all'ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio o addirittura al pagamento di danni o di multe molto elevate.

Per sapere se un determinato marchio è già protetto è spesso necessario effettuare una ricerca di anteriorità, che evidenzierà tutti i marchi in vigore in Italia.

D'altra parte, se il marchio della vostra impresa dovesse essere utilizzato in un nome di dominio, o illegittimamente utilizzato come nome di dominio da un'altra persona o impresa, potrete sempre cercare di bloccare tale violazione dei diritti.

Come? Ricorrendo alla Registration Authority italiana NIC - le cui attività sono svolte dall'Istituto Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche - competente in tema di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain “it” (ISO 3166) ovvero con l'aiuto di prestatori di servizio di risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), che sono stati accreditati nel Registro per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD “it”.

E', altresì, possibile ricorrere alla procedura amministrativa on-line per la risoluzione delle controversie in materia di nomi di dominio, che è gestita dall'OMPI (nel sito

www.arbiter.wipo.int/domains/ è disponibile anche un modello di ricorso e la raccolta delle migliaia di conflitti in materia di nome di dominio già risolti attraverso l'OMPI).

* È possibile dare in licenza il marchio ad altre imprese?

I marchi possono essere dati in licenza. In tal caso il titolare del marchio mantiene la proprietà del marchio, ma acconsente alla sua utilizzazione da parte di altre imprese. Di solito, questo avviene dietro pagamento di royalties e l'accordo del proprietario del marchio viene stipulato attraverso un contratto di licenza. In certi tipi di contratto di licenza, il licenziante mantiene un certo grado di controllo sul licenziatario, onde assicurare il mantenimento di un determinato livello di qualità.

In pratica, le licenze di marchio sono quasi sempre concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di franchising o i contratti di licenza di altri diritti legati alla proprietà intellettuale (brevetti, know-how e fornitura delle informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un dato prodotto).

* Qual'è il rapporto fra marchi e accordi di franchising?

La concessione in licenza di un marchio è un elemento centrale del contratto di franchising. In genere, in tale tipo di contratti il grado di controllo del titolare del marchio nei confronti del franchisee (cioè, colui a cui il marchio è stato licenziato) è più alto di quello previsto dai normali contratti di licenza di marchio. Nel caso del franchising, il franchisor (cioè il titolare del marchio licenziato) consente ad un'altra persona (il franchisee) di utilizzare il suo look commerciale (il che, a sua volta, include marchi, know-how, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc.) nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento di un determinato corrispettivo (royalties).

Sezione IV

Esempio: Un ristorante che offre piatti di pollo operando con il marchio NANDO'S, ha sviluppato un sistema per preparare e vendere questi prodotti in grandi quantità ed in maniera uniforme. Tale sistema comprende vari fattori che contribuiscono al successo dei ristoranti NANDO'S, fra i quali ricette e metodi per preparare pasti costituiti da un prodotto di notevole qualità, il design delle uniformi degli impiegati, dei locali e delle confezioni ed i sistemi di gestione e contabilità. NANDO'S trasferisce il proprio know-how e la propria esperienza ai suoi franchisees e mantiene il diritto di supervisionare e controllare i franchisees locali. Fondamentale componente del contratto di franchising è l'autorizzazione ed obbligo dei franchisees di utilizzare il marchio NANDO'S.

* Ci sono limiti alla possibilità di vendere o cedere il marchio della propria impresa ad un'altra impresa?

Il Codice della proprietà industriale italiano indica che un marchio può essere venduto o ceduto indipendentemente dall'impresa che lo possiede. Nell'ipotesi di vendita o cessione può però accadere che vi venga richiesto di depositare una copia del contratto (o di una sua parte) presso l'UIBM. Per poter essere opponibile ai terzi, la cessione dovrà essere trascritta presso l'UIBM.

* È necessario registrare tutte le modifiche apportate ad un marchio?

Il c.p.i. prevede che *“Il richiedente, prima che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto alla concessione del titoloha facoltà di correggere, negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente depositata...”* (art. 172, comma 2). Ne deriva che, in questa fase, è possibile richiedere modifiche non sostanziali del marchio o di altri elementi contenuti nella domanda come, ad esempio, l'elenco dei prodotti/servizi. Molti marchi, incluso i più famosi, sono stati

Utilizzare i marchi

modificati nel corso del tempo al fine di rinnovare l'immagine dell'impresa o di utilizzare nuove forme di pubblicità; ciò è possibile presentando una nuova domanda di registrazione di marchio. Allo stesso modo, qualora si intendesse ampliare la sfera dei prodotti e/o servizi indicati nella domanda originaria sarà necessario depositare una nuova domanda per i prodotti/servizi da aggiungere. Non c'è nessun obbligo di registrare tutte le modifiche apportate, è piuttosto una scelta di opportunità dato che il marchio ha piena protezione così come registrato.



5. FAR RISPETTARE IL MARCHIO

I CONTENUTI

- * COME DEVE REAGIRE LA VOSTRA IMPRESA QUANDO IL SUO MARCHIO VIENE UTILIZZATO DA ALTRI SENZA AUTORIZZAZIONE?
- * I MODI PER ENTRARE IN CONTATTO CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM

Sezione V

* Come deve reagire la vostra impresa quando il suo marchio viene utilizzato da altri senza autorizzazione?

Il compito di far rispettare un marchio grava soprattutto sul suo titolare. Spetta dunque alla vostra impresa, in quanto titolare del marchio, scoprire le eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio.

Se ritenete che il vostro marchio sia stato violato vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto. Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle possibili vie legali in Italia e, presumibilmente, anche nei Paesi limitrofi, in caso di contraffazione e violazione. Vi potrà anche informare su altri possibili modi di far rispettare i vostri diritti.

Di fronte ad una violazione del vostro marchio si offrono diverse soluzioni: un approccio stragiudiziale tramite l'invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore; un approccio più aggressivo con l'avviamento di un'azione legale.

In Italia, non essendo ancora entrata in funzione la procedura di opposizione, l'unico modo di attaccare un marchio altrui confondibile è di agire giudizialmente ricorrendo ad un Giudice. Le azioni di cancellazione di un marchio sono molto lunghe e bisogna spesso aspettare tre/quattro anni prima di ottenere una decisione di primo grado.

E' la ragione per la quale tentare di risolvere stragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile. La diffida è un modo rapido e economico per ottenere il ritiro di una domanda o l'impegno a limitare una domanda di marchio confondibile a determinati prodotti e/o servizi, per evitare ogni rischio di confusione con il vostro marchio.

Tuttavia, la definizione amichevole di un conflitto non è sempre possibile. Può succedere, infatti, che un terzo abbia riprodotto il vostro marchio in modo identico. In tali circostanze, un avvocato esperto nel settore saprà sicuramente consigliarvi quanto meglio tra la via civile o penale, in funzione delle circostanze specifiche del caso.

In linea generale per agire penalmente ed ottenere dalle forze di polizia nazionali una perquisizione e/o un sequestro d'iniziativa o tramite una denuncia, è necessario che via sia una riproduzione pedissequa del vostro marchio.

L'azione civile di contraffazione è generalmente più lunga, a meno che non vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull'urgenza della situazione: in quel caso, sarà possibile ottenere, nel giro di circa due mesi, il sequestro dei prodotti contraffatti, l'inibitoria nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell'ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.

Far rispettare il marchio

Di solito questo tipo di misura, che non dà luogo ad alcun obbligo di indennizzo da parte vostra, costituisce un deterrente efficace.

Peraltro, in Italia, il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003. Tale disposizione legislativa permette, infatti, il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane.

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una semplice domanda all'Agenzia delle Dogane sita a Roma, via Carucci, n. 71, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare - inviando copia semplice dei relativi certificati di registrazione - compilando altresì una c.d. "Dichiarazione di Responsabilità" e fornendo quanto più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie nonché i moduli di presentazione della domanda di sospensione alle dogane sono disponibili all'indirizzo www.agenziadogane.it.

Qualora una dogana dovesse ritenere che una merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al sequestro di essa e sarà automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, se lo ritiene opportuno. Il sistema risulta efficace ed i risultati ottenuti sono veramente incoraggianti.

Infine, in alcuni casi potrete far efficacemente fronte ad una violazione ricorrendo a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell'arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si tratta di una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria.

Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un'impresa con cui potreste voler far affari in futuro. Per ulteriori informazioni sull'arbitrato e la mediazione, vi consigliamo di visitare il sito web del Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI:

www.arbiter.wipo.int/center/index.html

Sezione V

Siti utili per ulteriori informazioni

Su altre questioni della proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale:

www.wipo.int/sme/en/index.html

Sui marchi in generale: "About IP" nel sito OMPI:

[www.wipo.int/about-ip/en/International Trademark Association](http://www.wipo.int/about-ip/en/International%20Trademark%20Association): www.inta.org

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei marchi e per l'elenco dei siti web degli uffici marchi regionali e nazionali:

http://www.wipo.int/news/en/link/ipo_web.htm

Sul sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi:

www.wipo.int/madrid/en/index.html

Per un elenco di base di dati on-line sui marchi, gestite da uffici che si occupano di proprietà industriale nel mondo:

www.ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index/html

Sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Nizza)

Sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi ai sensi della Convenzione di Vienna:

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Vienna)

Sui conflitti fra nomi di dominio e marchi:

www.ecommerce.wipo.int/domains www.icann.org

Sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio:

<http://arbitrator.wipo.int/domains>

* I modi per entrare in contatto con la direzione generale per la lotta alla contraffazione - Uibm

Per aspetti che riguardano l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (informazioni su deposito domande, norme, diritti e tasse, ecc.) sono a disposizione:

- **Call Center**

Il Call Center è operativo al numero **+39 06-4705-5800**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

- In alternativa è possibile inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: **callcenter@uibm.eu**

- **Sala Pubblico**

La Sala per il Pubblico dell'UIBM è situata in **via di S. Basilio n. 14**, all'incrocio con via Molise, ed è aperta tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13:30, sabato e festivi esclusi. All'ingresso è necessario richiedere il "passi"

Nel caso si vogliano segnalare casi di contraffazione o violazioni al Made in Italy, è stata attivata una linea diretta come di seguito:

- **Servizio con Operatore**

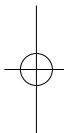
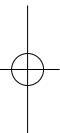
Il Call Center Anticontraffazione è operativo al numero **+39 06-4705-5437**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, escluso il sabato e i festivi

- **Fax Anticontraffazione**

+39 06-4705-5390

- In alternativa, potrà essere inviata una comunicazione di posta elettronica all'indirizzo

anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it



Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.

