



CREARE UN MARCHIO

Introduzione all'utilizzo
dei marchi per le piccole
e medie imprese

Per maggiori informazioni si prega di contattare

META Group

T. +39 0744 248220

Fax +39 0744 248046

e-mail:

info@meta-group.com

Clausola di esclusione: Le informazioni fornite non hanno carattere legale, vista la funzione divulgativa di questa pubblicazione. Questa pubblicazione è stata adattata e riprodotta con il consenso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI), titolare del diritto di autore sulla versione originale inglese, disponibile all'indirizzo www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Di conseguenza, l'OMPI non è responsabile della correttezza ed esattezza della versione adattata, per la quale la Seconda Università degli Studio di Napoli assume piena ed intera responsabilità.

Senza previa autorizzazione del titolare del copyright, è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo elettronico e meccanico, eccetto nei casi previsti dalla legge.:

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

AboutIP al sito OMPI www.wipo.int/about-ip/en/

International Trademark Association www.inta.org

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei marchi, si veda l'elenco dei siti web degli uffici marchi regionali e nazionali contenuti nell'Appendice I, o all'indirizzo:

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://arbiter.wipo.int/domains>

International Classification of the Figurative Elements of Marks under the Vienna Agreement

www.wipo.int/classifications (under Vienna Agreement)

The conflict between trademarks and domain names and on alternative dispute resolution procedures for domain names

www.arbiter.wipo.int/domains

www.icann.org

A list of the online trademark databases maintained by industrial property offices throughout the world is available at

www.arbiter.wipo.int/trademark

Table of Contents

Page

1.	<u>Marchi d'impresa</u>	<u>3</u>
2.	<u>La protezione dei marchi</u>	<u>6</u>
3.	<u>I tipi di marchio</u>	<u>15</u>
4.	<u>Utilizzare i marchi</u>	<u>17</u>
5.	<u>Far rispettare il marchio</u>	<u>21</u>



1. Marchi d'impresa

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 Italiano 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 non esaustivo, 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 pensino ad esempio ai numerosi marchi tridimensionali di Bulgari per le bottiglie di suoi profumi). Ci si è chiesto se poteva costituire oggetto di marchio ogni singolo elemento (ad esempio una sola lettera, una sola cifra, un colore) o se al contrario, tali segni fossero considerati validi solo in una loro particolare

Marchio figurativo



Marchio misto di esclusiva titolarità della Sangemini S.p.a.

Marchio di forma o tridimensionale



Marchio tridimensionale di esclusiva titolarità della Birra Peroni S.p.A.

configurazione o combinazione: a questo proposito, è da ritenere che sono suscettibili di costituire un valido marchio i segni composti anche da una sola lettera, da una sola cifra (la F di Fendi per esempio, la V di Valentino, la 5 di una notissima rete televisiva italiana) anche se, almeno al momento del loro deposito, tali segni possono essere considerati come *deboli*, vale a dire dotati di scarsa capacità distintiva.

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.

Anche se l'Art. 7 c.p.i. non li cita espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli **slogan pubblicitari**, ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e dei 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 forza è il nostro prezzo"** depositato anche come brano musicale "jingle".

Infine, si ritiene che nell'elenco non esaustivo dell'Art. 7 c.p.i. siano anche ricompresi i **marchi olfattivi**, a condizione che essi possano formare oggetto di una rappresentazione grafica chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva. Nel caso di un marchio olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica sembrano non soddisfatti attraverso una formula chimica, una descrizione formulata per

iscritto, il deposito di un campione o la combinazione di tali elementi.

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.

The Value of Trademarks

Un marchio scelto e costruito con cura ha un valore commerciale considerevole per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. Si pensi al valore di alcuni fra i marchi 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.

Un marchio registrato attribuisce il **diritto esclusivo ad 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 perchè 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

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 dei Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede dell'Ufficio a Roma, sia attraverso una delle camere di commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano. La registrazione del marchio offrirà 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 confondibilmente simili al vostro in un determinato territorio 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 confondibilmente simili evitando che terze persone possano ostare al libero e valido uso del segno da Voi proposto conoscendo allo stesso tempo la forza o la debolezza del vostro segno strettamente connesse alla sua 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. termina in S.p.A., s.r.l. o simili sigle indicanti la forma giuridica dell'impresa (società per azioni, società a responsabilità

limitata).

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 categoria o uno specifico tipo. Anche se alcune imprese utilizzano il proprio nome commerciale come marchio, sarebbe consigliabile proteggerlo anche come marchio.

Il deposito di una domanda di registrazione per marchio si effettua direttamente presso l'UIBM o attraverso la camera di commercio della provincia di residenza. Il deposito di una domanda di marchio online non è possibile al momento in Italia, salvo tramite un mandatario marchio abilitato.

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

UIBM
Via Molise 19
00187 Roma
Tel. +39 06 47055654
Email: info@uibm.gov.it
Website: www.uibm.gov.it

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.

Quali sono le principali ragioni per cui la domanda di registrazione di un marchio può essere rigettata?

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 il termine *"sedia"* è il termine 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. In tali casi, può essere necessario apporre un disclaimer che chiarisca che quella parte del

marchio non è oggetto di esclusiva. 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 insacato (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 e 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” allorché 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 Arrt. 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 si limita ad effettuare un controllo sugli impedimenti assoluti alla registrazione e non controlla assolutamente gli 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, perché manca ancora, da diversi anni, il

Regolamento di applicazione relativo alla procedura amministrativa di opposizione. Pertanto, allo stato, nessun controllo viene effettuato dall'UBIM circa un possibile conflitto tra la vostra domanda di marchio ed un segno distintivo anteriore identico o simile.

Alla luce di quanto esposto, prima del deposito di un marchio, si consiglia vivamente di effettuare una ricerca di anteriorità al fine di verificare la disponibilità a registrare un determinato 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 marchi) per realizzarla.

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.

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:

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:

5 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' anteriorità** per assicurarvi che esso non sia identico, o simile a marchi precedentemente registrati (si veda a pag. 11);
- Assicuratevi che il marchio sia **facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione attraverso 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. 18);

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

- **Parole inventate o di fantasia.**

Si tratta di parole inventate, 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

Si procede depositando una domanda presso l' UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma oppure attraverso la Camera di Commercio del luogo di residenza.

Tale domanda deve contenere, oltre ai dati relativi al titolare del marchio e/o una lettera d' incarico qualora la domanda viene presentata tramite un rappresentante:

- qualora si tratti di un marchio figurativo, una rappresentazione grafica del marchio in formato 7x8 cm,
- il modulo C debitamente compilato e sottoscritto, in triplice copia (sul quale applicare una marca da bollo di €14,62) disponibili sul sito web dell' UIBM, all' indirizzo www.uibm.gov.it;
- una lettera di incarico debitamente sottoscritta dal richiedente, in carta bollata da €14,62;
- l' attestazione di versamento all' Agenzia delle Entrate, su c.c. n.82618000 per gli importi relativi alle tasse (per un primo deposito, €101 per una classe + €34 per ogni classe aggiunta; per un rinnovo, €67 per un classe + €34 per ogni classe aggiuntiva);
- ricevuta del pagamento su conto

corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito (€40 per copia semplice del verbale di deposito o €43 + marca da bollo da €14,62 per ottenere una copia autentica).

- Agli importi di cui sopra andranno eventualmente aggiunti €34 per la lettera di incarico nel caso decidiate di farvi rappresentare da un avvocato o da un mandatario abilitato

L' UIBM

Esame formale: L' Ufficio procede ad un esame della domanda, che verte sulla regolarità formale di essa, in particolare, controlla che il marchio non sia contrario all' ordine pubblico o al buon costume, che non sia privo di capacità distintiva, che non sia decettivo.

Attenzione:

Qualora il marchio sia costituito da un ritratto o dal nome di una persona, l' UIBM dovrà controllare se il titolare della domanda di marchio sia stato regolarmente autorizzato a procedere, in conformità con l' Art. 8 c.p.i.

Qualora la domanda sia riferita ad un marchio costituito da segni con **significazione politica**, di valore simbolico, l' UIBM dovrà chiedere il parere

vincolante delle amministrazioni pubbliche interessate.

L' UIBM si limita pertanto ad effettuare un controllo circa gli impedimenti assoluti alla registrazione del marchio.

Pubblicazione: Dopo essere stata esaminata dall' UIBM, la domanda di registrazione è immediatamente messa a disposizione del pubblico e viene pubblicata nel *Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi*, in conformità con l' Art. 187 c.p.i.. Tale bollettino deve essere 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 perché è tuttora mancante il Regolamento di applicazione di tale procedura. Pertanto, in Italia, l' opposizione non è applicabile .

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 ritiene 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.

Durata del marchio: in Italia, il marchio ha una durata di dieci anni dalla data del deposito ed è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. Pertanto, è importante ricordare che il Vostro diritto esclusivo sul marchio nasce al momento del deposito (e non a partire della registrazione!).

Rinnovo: il marchio può essere rinnovato per successivi periodi di dieci anni, entro la data di scadenza (che corrisponde alla scadenza dei dieci anni dalla data di deposito). Tuttavia, è possibile provvedere al rinnovo entro i sei mesi successivi alla scadenza del marchio (c.d. *periodo di grazia*), pagando una mora di € 34.

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 tre/quattro anni! L'UIBM ha infatti accumulato tanto ritardo nel procedimento di emissione dei certificati di registrazione.

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. 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) (si veda alla pagina precedente). I costi applicati dall'UIBM sono anche accessibili all'indirizzo internet www.uibm.gov.it.

Le imprese che affideranno la registrazione ad un consulente in

proprietà industriale avranno costi più elevati ma, con ogni probabilità, risparmieranno sia tempo che energia (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 la consultazione di banche dati ad hoc contenenti dati estratti dai rispetti registri marchi nazionali, comunitari oppure internazionali, a seconda della banca dati consultata. 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. Il sistema di classificazione dei marchi 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' Appendice II. Si veda anche:

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

I marchi sono raggruppati in classi, a seconda dei prodotti o dei servizi che sono destinati a contraddistinguere (per il sistema di classificazione internazionale, consultate l' Appendice II. Comincerete così a familiarizzarvi con le 45 differenti classi di marchi).

Esempio:

Come si classificano i prodotti?

Prendiamo un 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 dovete registrare anche per i corrispondenti prodotti della classe 21.

Sarà sufficiente però presentare una sola domanda di registrazione per più classi.

È indispensabile avere un agente per registrare un marchio?

È possibile presentare una domanda di registrazione senza doversi avvalere di 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(e).

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.

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

adoperi per 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 di conseguire profitti più elevati.

Come registrare il marchio della vostra impresa all'estero?

Se, dopo aver registrato il marchio della vostra impresa in Italia -nel paese in cui ha sede l'impresa - 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 agente di marchi iscritto all'albo di quel paese;

Attraverso una registrazione regionale:

se avete interesse a proteggere il vostro marchio a livello regionale sul territorio dell'Unione Europea, potrete presentare la domanda di registrazione presso l'UAMI, vale a dire l'Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato Interno , con sede ad Alicante (Spagna);

Attraverso la via internazionale:

essendo l'Italia membro del c.d. sistema di Madrid, con un marchio registrato in Italia, potrete registrare il vostro marchio nei 70 e più paesi appartenenti al sistema utilizzando il cosiddetto sistema di Madrid gestito dall'OMPI.

I vantaggi dell' utilizzazione del sistema di Madrid

Il principale vantaggio derivante dall' utilizzazione del sistema di Madrid è costituito dal fatto che attraverso questo sistema il titolare di un marchio può ottenere la registrazione del marchio in tutti i paesi che fanno parte del 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 Internet dell'OMPI: www.wipo.int/madrid/

La lista dei paesi membri del sistema di Madrid è disponibile all'Appendice III.

3. I tipi di marchio

Trade marks	Marchi usati per distinguere i prodotti di una determinata impresa.
Service marks	Marchi usati per distinguere i servizi forniti da una determinata impresa.
Collective marks	Marchi usati per distinguere i prodotti o i servizi forniti dai membri di un'associazione
Certification marks	Marchi usati per distinguere prodotti o servizi corrispondenti ad una certa serie di standards e certificati da un ente certificatore
Well-known marks	Marchi che sono considerati notoriamente conosciuti sul mercato e che, come tali, beneficiano di un più elevato grado di protezione

Cos'è un service mark?

La natura del service mark è molto simile a quella del trademark: entrambi sono segni distintivi. Ma, mentre i trademarks distinguono i prodotti di un'impresa da quelli delle altre imprese, i service marks svolgono questa funzione in relazione ai servizi. I servizi possono essere di qualsiasi tipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitari o di catering. I service marks possono essere anch'essi registrati, rinnovati, cancellati, ceduti e dati in licenza, come i trademarks.

Tra i trademarks e Service Marks, esiste soltanto una differenza di classificazione; il loro deposito si effettua esattamente nella stessa maniera e senza dover operare alcun

differenziazione e/o precisazione.

Example:



*Per gentile concessione della National
Westminster Bank Plc*

Cosa sono i marchi collettivi?

In genere il marchio collettivo appartiene ad un'associazione o cooperativa, attraverso la cui affiliazione si matura il diritto di utilizzazione commerciale dello stesso. In genere l'associazione stabilisce un'insieme di regole per l'utilizzazione del marchio collettivo (per esempio, standards di qualità), per poi concedere alle singole imprese il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standards. I marchi collettivi possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori.

Esempio: Il marchio collettivo Melinda è utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.



Per gentile concessione del Consorzio

Melinda

Cosa sono i marchi di certificazione?

I marchi di certificazione sono concessi sulla base del rispetto di determinati standards, ma non sono limitati ai membri di una determinata associazione.

Potranno dunque essere utilizzati da chiunque rispetti quegli standards. La principale differenza fra i marchi collettivi e i marchi di certificazione consiste nel fatto che, mentre i primi possono essere utilizzati solo da un determinato gruppo di imprese come, per esempio, i membri di un'associazione, i marchi di certificazione possono essere utilizzati da chiunque rispetti gli standards stabiliti dal titolare del marchio di certificazione.

Una delle condizioni per ottenere un marchio di certificazione è che la domanda di registrazione sia presentata dall'ente considerato competente a certificare i prodotti in questione.

Esempio: il simbolo “Pura Lana Vergine” è il trademark (e marchio di certificazione) della Woolmark Company. Il “Pura Lana Vergine” è il simbolo di qualità attestante che il prodotto sul quale viene apposto è fabbricato al 100% con pura lana vergine nel rispetto degli elevati standards di fabbricazione stabiliti dalla Woolmark Company. Tale simbolo è stato registrato in più di 140 paesi ed è stato dato in licenza a imprese in grado di rispettare questi standards qualitativi in 65 paesi.



WOOLMARK

Per gentile concessione della Woolmark Company

Cosa sono i cosiddetti marchi rinomati?

I marchi notoriamente conosciuti, detti anche rinomati, sono marchi che vengono considerati tali dall'autorità competente nel paese in cui ne viene richiesta la protezione. Solitamente i marchi rinomati beneficiano di un grado di protezione

più elevato.

Per esempio, i marchi rinomati possono essere protetti anche se non sono stati registrati (o utilizzati) in un determinato paese. Inoltre, mentre in genere i marchi sono protetti da marchi simili solo rispetto a prodotti identici o simili, i marchi rinomati sono protetti da marchi simili anche rispetto a prodotti diversi, posto che si verifichino certe condizioni. La ragione di questa protezione più elevata è impedire che imprese terze sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo detengono.

Example: supponiamo che WONDERCOLA sia il marchio di un famosa bibita analcolica. In quel caso Wondercola Inc. beneficerà della protezione automatica nei paesi in cui i marchi rinomati godono di una protezione più alta e dove il marchio Wondercola è rinomato per bibite analcoliche. La protezione varrà anche per prodotti e servizi non legati alle bibite analcoliche. In altre parole, se un'impresa terza decidesse di commercializzare i suoi prodotti (dalle

T-shirts agli occhiali da sole) con il marchio Wondercola, sarebbe costretta ad ottenere l'autorizzazione dalla Wondercola Inc., o allora rischierebbe di essere citata in giudizio per violazione del diritto di marchio. Si considera che un marchio è notorio se è conosciuto da una parte significativa di consumatori interessati al prodotto e al servizio, secondo i criteri della quota di mercato, dell'intensità e della durata dell'uso, dell'estensione geografica dello stesso, degli investimenti effettuati.

4. Utilizzare i marchi

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 dopo la 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 infrattori e 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 tuo marchio è registrato con un particolare design o carattere di stampa, accertati che venga usato in pubblicità con lo stesso design o carattere di stampa con cui è stato registrato. Vigila strettamente sul suo utilizzo, poiché esso è fondamentale per l'immagine dei prodotti della tua impresa. È anche importante evitare l'utilizzo di un verbo o un nome come marchio, perché marchi di questo tipo possono essere percepiti dai consumatori come nomi generici.

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.

Però 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 ad 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.



NUTELLA® per gentile concessione della
Ferro S.p.A.

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 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, 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 dei 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 registrati 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 della vostra impresa.

Come? Ricorrendo alla Registration Authority italiana, Nic, Il Registro del ccTLD "it", il quale è responsabile dell'assegnazione e del mantenimento dei nomi a dominio nel country code Top Level Domain "it" (ISO 3166), ovvero, con l'aiuto dei prestatori di servizio di risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD) che sono stati accreditati dal Registro per la conduzione delle procedure di riassegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it": C.R.D.D. (Centro Risoluzione Dispute Domini s.r.l. all'indirizzo www.crdd.it); MFSD s.r.l. (all'indirizzo www.mfsd.it); Arbitronline s.r.l. (all'indirizzo www.arbitronline.it); Studio legale Tonucci & Partners (all'indirizzo www.tonucci.it). E' altresì possibile ricorrere alla procedura amministrativa on-line per la risoluzione delle controversie in

materia di nomi di dominio, che è gestita con notevole successo dall'OMPI (si veda il sito www.arbiter.wipo.int/domains/, in cui troverete anche un modello di ricorso, ed una 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).

Example: 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.



Per gentile concessione della Nando's Group Holdings Ltd

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

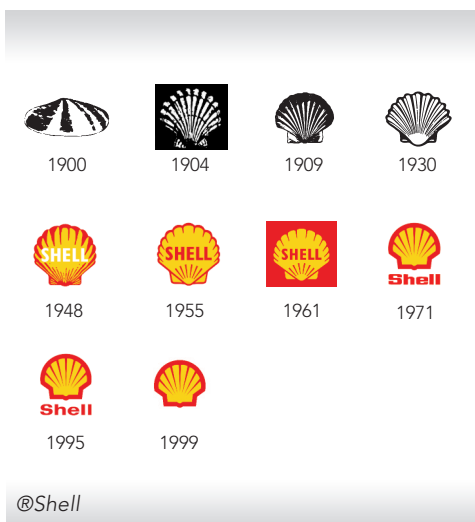
Il codice della proprietà industriale italiano indica che un marchio può essere venduto o ceduto indipendentemente dall'impresa che lo possiede.

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?

Molti marchi, incluso i più famosi, sono stati modificati o adattati nel corso del tempo, in risposta all'esigenza di rinnovare l'immagine di una certa impresa, o di utilizzare nuove forme di pubblicità. Anche voi sarete dunque liberi di modificare o adattare i vostri marchi: vi consigliamo, però, di consultare sempre l'UIBM (o un consulente in proprietà industriale), per sincerarvi che una certa modificazione non esiga la

presentazione di una nuova domanda, o il pagamento di determinate tasse.



5. Far rispettare il marchio

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

Il compito di far rispettare un marchio grava soprattutto sul suo titolare. Spetterà 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, diverse soluzioni si offrono: 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, 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 all'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 maniera 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, almeno che 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.

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 alla Direzione Generale delle Dogane sita a Roma, via Carducci, 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 informazione 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 ritiene che un 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 ed un procedimento penale sarà automaticamente avviato. 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 funziona bene in Italia e 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 e 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