



I MARCHI

Un marchio è un qualunque segno graficamente rappresentabile, che sia idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di un'impresa dai prodotti e/o servizi analoghi o simili provenienti da un'impresa concorrente.

Perché registrare un marchio?

Un marchio viene registrato per

- ◆ Poter godere del diritto esclusivo di usare e sfruttare il marchio in relazione ai prodotti o servizi prestati.
- ◆ Poter vietare a terzi di usare segni uguali o simili al proprio marchio
- ◆ Poter garantire ai propri clienti l'identificazione e l'origine dei propri prodotti e servizi
- ◆ Poter difendere la propria immagine aziendale o di prodotto

Cosa si può registrare come marchio?

Possono essere registrati come marchi parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, la forma del prodotto o la sua confezione, tonalità cromatiche o combinazioni di colori purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

In particolare un segno deve essere:

- ◆ Nuovo (se non è identico o simile a segni preesistenti già noti o già adottati da terzi come marchio)
- ◆ Dotato di capacità distintiva (se non è descrittivo del prodotto o servizio con esso contraddistinto)
- ◆ Lecito e non ingannevole

Come scegliere un marchio?

Poiché la proteggibilità di un marchio dipende strettamente dalle caratteristiche del segno, la scelta del marchio è di particolare importanza. Se un marchio si avvicina alla denominazione generica o descrittiva del prodotto esso viene considerato debole e gode di un regime di protezione più limitato. Se il marchio scelto è invece un segno di fantasia completamente slegato dalle caratteristiche del prodotto o servizio esso viene considerato forte e gode di una protezione maggiore.

In caso di marchi deboli, infatti, possono essere sufficienti piccole differenze per non ricadere nell'ambito di protezione del marchio e i terzi potranno più agevolmente aggirare la protezione del vostro marchio, mentre un marchio forte ha un ambito di tutela maggiore che si estende anche nei confronti di marchi con un grado di somiglianza minore.

Per questo motivo è altamente consigliato scegliere un marchio di fantasia o comunque solamente evocativo del prodotto o servizio su cui è apposto così da ottenere una tutela più ampia nei confronti di terzi.

La portata della protezione e della registrazione del marchio

I diritti di esclusiva concessi con la registrazione del marchio sono strettamente connessi all'ambito merceologico in cui viene usato il marchio stesso e al territorio in cui viene registrato.

Per tale motivo non solo la protezione e l'esclusiva sono limitate geograficamente ai soli paesi per i quali si è provveduto a registrare il marchio ma esse sono limitate anche all'ambito merceologico di interesse.

Ai fini della registrazione, deve essere individuato l'ambito merceologico di interesse mediante una lista di prodotti e servizi effettuata nel rispetto delle ripartizioni prevista dalla Classificazione Internazionale di Nizza. Tale classificazione nata in seno a un trattato internazionale riconosciuto dalla maggioranza dei paesi del mondo prevede che i prodotti e servizi siano divisi in 45 classi suddivise per tipologie di prodotti o servizi. Un marchio purché registrato se non usato in relazione ai prodotti o servizi rivendicati può, nella maggioranza dei paesi, essere fatto decadere per non uso.

Cosa serve per registrare un marchio?

Al fine di registrare un marchio è necessario avere: un esemplare del marchio, la lista dei prodotti o servizi di interesse, la lista di paesi in cui si intende registrare il marchio, una o più lettere d'incarico che ci abilitino a depositare la domanda di marchio e a seguirne l'iter di registrazione.

Durata e costi della registrazione.

La registrazione di marchio dura generalmente 10 anni (dal deposito o dalla registrazione a seconda del paese) ed è rinnovabile per un numero infinito di volte.

Il costo per depositare una domanda di marchio dipende dall'estensione territoriale di interesse e dal numero di classi rivendicate. I costi preventivati dal nostro studio sono comprensivi di:

- ◆ studio della migliore strategia di protezione in base alle esigenze del cliente;
- ◆ preparazione e deposito dei documenti necessari;
- ◆ tasse amministrative;
- ◆ Invio copie documenti di deposito attestanti l'avvenuto deposito (nelle modalità da voi preferite (e-mail o cartacei)
- ◆ Monitoraggio e avvisi per scadenza periodo di priorità (6 mesi da deposito)
- ◆ Monitoraggio scadenza rinnovo marchio
- ◆ Invio notifica di eventuali rifiuti
- ◆ Monitoraggio e avviso per affidavit ove necessari
- ◆ Invio su richiesta per tutta la durata di vita del marchio di eventuali copie dei documenti di deposito, esame, rilascio, etc..

Oltre ai costi di deposito del marchio durante l'iter di registrazione sono possibili ulteriori addebiti

- ◆ in fase di esame della domanda di registrazione del marchio ove fossero emessi rifiuti provvisori da parte degli uffici statali che esamineranno le domande di marchio
- ◆ in caso di deposito di opposizioni da parte di terzi
- ◆ al momento del rilascio / registrazione del marchio per l'ottenimento dei certificati di registrazione

Vita del marchio dopo il deposito

Una volta effettuato il deposito del marchio l'ufficio competente provvederà ad effettuare un esame. A seconda del paese di riferimento può essere un mero esame formale che si conclude con la registrazione automatica del marchio o un esame sostanziale di merito dal quale possono scaturire rifiuti provvisori o definitivi alla registrazione del marchio o l'accettazione e la registrazione del marchio stesso.

A livello italiano e comunitario vi è solo un esame formale e salvo opposizioni di terzi il marchio viene registrato automaticamente. In molti paesi esteri quali gli USA, la Cina, il Giappone invece la domanda di marchio subisce un esame sostanziale e la registrazione viene concessa solo se viene appurata l'esistenza dei requisiti per la registrazione sopra citati.

MARCHIO ITALIANO

Un marchio italiano ha una portata nazionale e consente di ottenere protezione sul tutto il territorio italiano (compreso San Marino) e ha una durata di 10 anni. La registrazione del marchio viene effettuata presso L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del ministero dello Sviluppo Economico.

Una volta effettuato il deposito della domanda di marchio gli esaminatori dell'UIBM effettuano un breve esame formale e dopo un periodo di 3 mesi durante il quale società terze possono presentare opposizione provvedono a emettere il certificato di rilascio nell'arco di circa 2-3 anni.

Non viene effettuato alcun esame di merito sulla presenza di marchi anteriori al vostro e pertanto, anche con la registrazione del marchio, non si avrà la certezza di avere un marchio valido a tutti gli effetti.

Per ovviare a questo problema e per minimizzare il rischio di cadere nel reato di contraffazione è nostro consiglio quello di effettuare ricerche di anteriorità che mirano a verificare prima della registrazione la presenza di marchio potenzialmente problematici.

Il deposito di una domanda di marchio ha un costo variabile a seconda delle classi di prodotti e servizi che si intendono rivendicare che parte da circa 700 € per una classe e che aumenta di 35€/50€ per ogni classe aggiuntiva.

MARCHIO COMUNITARIO

Un marchio comunitario consente di ottenere protezione sul tutto il territorio della Comunità Europea e la sua estensione aumenterà automaticamente all'aumentare dei paese aderenti alla CE. Anche il marchio Comunitario a una durata di 10 anni ed è rinnovabile per un numero infinito di volte.

La registrazione del marchio viene effettuata tramite sistemi informatici presso L'Ufficio per Armonizzazione del Mercato Interno che ha sede ad Alicante in Spagna. Una volta effettuato il deposito della domanda di marchio gli esaminatori dell'UAMI effettuano un breve esame formale e provvedono a pubblicare il marchio; dalla data di pubblicazione chiunque può depositare (entro tre mesi) opposizione al vostro marchio. Nel caso in cui non vengano depositate opposizioni l'UAMI provvederà a emettere il certificato di rilascio nell'arco di circa 6 mesi dalla pubblicazione.

Non viene effettuato alcun esame di merito sulla presenza di marchi anteriori al vostro, ma viene data la possibilità ai titolari di marchi anteriori di depositare un opposizione, pertanto per minimizzare il rischio di subire opposizione e per minimizzare il rischio di cadere nel reato di contraffazione è nostro consiglio quello di effettuare ricerche di anteriorità che mirano a verificare prima della registrazione la presenza di marchio potenzialmente problematici.

Il deposito di una domanda di marchio ha un costo variabile a seconda delle classi di prodotti e servizi che si intendono rivendicare che parte da 1500€ fino a tre classi e che aumenta di 150 € per ogni classe aggiuntiva alla terza.

MARCHIO INTERNAZIONALE E ESTERO

Se i vostri interessi si estendono oltre i paesi della Comunità Europea è possibile procedere con il deposito di singoli marchi nazionali nei paesi di vostro interesse o con il deposito di un marchio internazionale che designa i paesi di vostro interesse.

Sia il marchio nazionale estero sia il marchio internazionale seguono le normative del paese designato e hanno costi che variano in maniera sensibile da paese in paese. In linea di principio il marchio

internazionale, grazie allo snellimento delle procedure, consente di abbattere i costi, ma i preventivi e maggiori informazioni sulla procedura potranno essere forniti solo se si conoscono i paesi di interesse. A livello puramente esemplificativo il costo per procedere con il deposito di un marchio internazionale che designa Europa, USA, Cina e Russia parte da un costo di circa 3000€