

inpat&law[®]

MARCHI • DESIGN • BREVETTI • COPYRIGHT

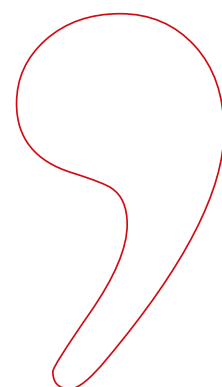
CONSULENZA E DIFESA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ED INTELLETTUALE



SE DESIDERI UNA NOSTRA CONSULENZA O UN SUPPORTO
PER AGGIUNGERE VALORE AL TUO PROGETTO VISITA IL SITO

www.marchiodisuccesso.com

COME **REGISTRARE** UN **MARCHIO** DI **SUCCESSO**





Indice

04 _ Introduzione

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

09 _ Regole base per scegliere un marchio

11 _ Titolarità e modalità di deposito

12 _ Rapporto nome a dominio marchio

13 _ I vantaggi del marchio registrato

14 _ Se uso un marchio per contraddistinguere
dei prodotti/servizi senza depositarlo e/o
registrarlo che diritti ho?

16 _ I passi da seguire



Introduzione



Questo e-book
vuole presentare
le buone pratiche necessarie
a rendere capaci
i marchi ancora da ideare
di scrivere storie di successo,
in tutta sicurezza.



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 è consigliabile fare un'adeguata ricerca di anteriorità.

Solo in questo modo è possibile assicurarsi che il marchio che si ha intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa per prodotti identici o simili.

La ricerca è condotta attraverso banche dati specializzate.





Oggi poter disporre di un progetto distintivo, ben strutturato e anche difendibile può fare la differenza. È la base di partenza che permette all'azienda di essere più competitiva sul mercato.

Gli “assets” di Proprietà Industriale sono funzionali ad attrarre investimenti attraverso capitali di rischio, ad agevolare l'accesso a fondi pubblici (nazionali e comunitari) e a ricevere finanziamenti bancari. Il volto dell'Economia è cambiato e le idee “fluide”, e ben protette, possono richiamare investimenti più interessanti.

Partire con il piede giusto è fondamentale. I primi passi sono quelli da cui potrebbero dipendere le certezze economiche future. Un progetto può essere tutelato con vari strumenti giuridici: uno di questi è il Marchio. È con il Marchio che costruiamo la reputazione aziendale verso il cliente di riferimento e con cui il mercato ci riconoscerà.

Iniziare a utilizzare come marchio un nome e creare delle attività promozionali con una denominazione prima di verificarne il legittimo utilizzo o senza una protezione preventiva è come pagare l'affitto di un locale a una persona diversa dal titolare.

Molti sono i progetti per cui è consigliata, fin dalle prime fasi progettuali, un'analisi preventiva e un sostegno, a livello legale, delle nuove attività. Seguire subito una prassi corretta protegge dal dover gestire situazioni sconvenienti poi.

Prenderne consapevolezza oggi limita i danni di domani.





UN ESEMPIO UTILE PER LE VOSTRE SCELTE FUTURE

(TUTTI I RIFERIMENTI ALLE PERSONE SONO DI FANTASIA):

Andrea aveva speso molto tempo e risorse per creare un vino di altissima qualità. Non prestò però altrettanta attenzione al nome e nemmeno espletò le dovute ricerche di anteriorità prima di utilizzarlo. Il vino piacque così tanto da essere premiato al Vinitaly.

Ma... il giorno dopo la premiazione Andrea fu raggiunto da una diffida per l'utilizzo non autorizzato di un marchio altrui. La fatica della ricerca del vino "perfetto" è stata vanificata da un nome "imperfetto".

Andrea è stato costretto a buttare tutto il materiale promozionale che aveva già in stock e, soprattutto, a cambiare nome a un vino che già in molti conoscevano.





UNA STORIA PER CAPIRE MEGLIO:

Anna produce e commercializza accessori moda molto raffinati. Li distribuisce attraverso un sistema altamente selettivo. Si tratta di prodotti di pregio, con un prezzo unitario importante. Anna ha iniziato in sordina, ma una buona attività di marketing, insieme al suo innato gusto, hanno dato i loro frutti e il prodotto ha iniziato a diffondersi. Anche in questo caso, però, l'attenzione posta nella scelta del nome non ha eguagliato la cura del prodotto ed è stato necessario affrontare una vertenza per difendere l'utilizzo del marchio sul mercato. Abbiamo assistito Anna nella difesa del nome e le abbiamo suggerito di adottare un marchio alternativo che le permettesse di essere più distintiva sul mercato. **Il marchio "corretto" è stato registrato: ora può affrontare il mercato indisturbata, senza temere ritorsioni.**





REGOLE BASE

PER SCEGLIERE

UN MARCHIO

Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, è consigliabile fare un'adeguata ricerca di anteriorità. Questa operazione assicura che il marchio che si ha intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa per prodotti identici o della stessa categoria.

La ricerca avviene grazie a banche dati specializzate. Quando scegliete il marchio, seguite queste semplici regole:

- #1_ Adottate un marchio sufficientemente distintivo (è bene evitare parole o segni generici del settore), accattivante e soprattutto che descriva a pieno la vostra idea;
- #2_ Assicuratevi che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa o ingannevole né nella lingua di origine né nelle lingue dei potenziali mercati di esportazione;
- #3_ Controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero;
- #4_ Valutate l'ambito territoriale di protezione del marchio: per farlo, stilate una lista dei Paesi in cui sarà programmata un'attività di sviluppo commerciale e di promozione attraverso i social o le piattaforme di vendita on line.
Potenzialmente un sito .com è raggiungibile da qualsiasi parte del mondo ma sarà davvero attivo solo dove sarà promosso!





ECCO UN ESEMPIO CHE CHIARISCE:

Incontriamo per la prima volta Vittoria al momento del lancio di un servizio di traceability contraddistinto da una grande utilità. Purtroppo nella fase di avviamento del progetto aveva deciso di utilizzare un nome decisamente generico.

Nella fase iniziale di un progetto l'utilizzo di un nome che permette di identificare esattamente il prodotto viene spesso percepito come un vantaggio perché permette di fornire all'utente un'indicazione del settore di attività. Nel lungo termine, però, potrebbe non rivelarsi un vantaggio.

Il nome generico perderà attrattiva se non supportato da un'idonea attività promozionale nel momento in cui il mercato si dovesse affollare (e si affollerà) di marchi simili. Inoltre, l'utilizzo di nomi simili sarebbe consentito perché anch'essi composti da termini generici. Abbiamo consigliato Vittoria di distinguersi sin da subito in modo da essere ricordata dai suoi clienti nel tempo.

Lo sforzo iniziale di distintività produce un ritorno nel lungo termine.





TITOLARITÀ E MODALITÀ DI DEPOSITO

COME SCEGLIERE SE IL TITOLARE DI UN MARCHIO DEBBA ESSERE UNA PERSONA FISICA O UNA PERSONA GIURIDICA?

È corretto che il Marchio sia intestato alla Persona Fisica nei seguenti casi:

- #1 _ Il titolare dell'Azienda ha elaborato, grazie all'esperienza maturata, delle soluzioni ed un Know How proprietario ed intende monetizzarlo;
- #2 _ L'ideatore del progetto non intende condividere il proprio apporto personale con altri soci;
- #3 _ È pianificato l'ingresso di nuovi soci.

Questa soluzione presuppone di dover stipulare un contratto di Licenza e la determinazione del tasso di Licenza.

Possono inoltre essere titolari del marchio due o più persone fisiche oppure persone fisiche e giuridiche in quote paritarie o differenti.

Nel casi di contitolarità è sempre consigliabile che i contitolari stipulino degli accordi per la gestione futura del titolo.

È corretto che il Marchio sia intestato alla Persona Giuridica nei seguenti casi:

- #1 _ Il progetto è frutto di Ricerca e Sviluppo Aziendale;
- #2 _ Il marchio è in uso da parte dell'Azienda da molti anni.

In questi casi il marchio, come gli altri titoli (Design e Brevetti), può essere messo a bilancio come cespite. Nei casi di intestazione all'Azienda il marchio ne seguirà le sorti, pertanto in caso di fallimento il titolo sarà coinvolto mentre in caso di cessione d'azienda, il marchio potrà essere ceduto insieme all'azienda o separatamente.

Il nome ed il logo debbono essere protetti insieme o separatamente?

La risposta a questa domanda non può essere data a priori perché dipenderà dall'uso che ne intende fare il titolare, dalla precisione con cui sono delineati gli sviluppi futuri, dal carattere distintivo dell'elemento figurativo, dall'andamento delle ricerche di anteriorità espletate.

In linea di principio qualora si intenda utilizzare il logo separatamente rispetto al nome, le ricerche di anteriorità forniscano un esito confortante e l'elemento grafico sia dotato di sufficiente carattere distintivo è corretto separare i depositi per poter disporre della massima protezione possibile.





RAPPORTO NOME

A DOMINIO MARCHIO

IL NOME A DOMINIO È UN MARCHIO?

Il nome a dominio è a pieno titolo un segno distintivo. Sul dominio è possibile pianificare un'ampia attività di promozione del prodotto o del progetto, tanto da essere citato all'interno del codice di Proprietà Industriale tra i segni distintivi dell'impresa.

IL NOME A DOMINIO È IN GRADO DI ACCORDARE UNA PROTEZIONE COME MARCHIO?

L'ottenimento in assegnazione del nome a dominio non offre la stessa protezione del marchio registrato. Può essere invece assimilato a un marchio di fatto: può accordare una protezione nei limiti dell'utilizzo che ne viene fatto. Questo postulato vale solo nei Paesi in cui il marchio trova un benché minimo riconoscimento, non di certo dove lo stesso non è riconosciuto.

Per mettere al sicuro i propri investimenti è necessario sia richiedere il nome a dominio in assegnazione, sia procedere alla registrazione del marchio. È recentissima la nuova prassi dell'ufficio Europeo in base alla quale, alla conclusione della procedura di registrazione, si ricorda al titolare del marchio appena depositato l'opportunità di occupare il nome a dominio ".eu" corrispondente a quanto registrato.

La comunicazione fa seguito ad alcuni fatti di indebito accaparramento di nomi a dominio. La finalità dell'accaparramento è cedere a pagamento il dominio al titolare del marchio. Più precisamente, il marchio Europeo, a seguito del deposito, viene pubblicato sulle banche dati. Al momento della pubblicazione i malintenzionati, se trovano libero il nome a dominio, lo occupano per poi venderlo al titolare del marchio che incautamente non aveva già in precedenza provveduto ad acquistare il nome a dominio.

L'Authority che assegna i nomi a dominio non è tenuta a verificare se la richiesta sia lecita, anche perché sul nome a dominio potrebbe essere alloggiata qualsiasi attività, per qualsiasi settore merceologico.

Approfittando di una pratica consentita si innesta chi pratica business leciti in diritto ma non di fatto!





UN ESEMPIO PER CAPIRE MEGLIO:

Plico Spa è titolare di un marchio molto riconosciuto dal mercato e apprezzato dal pubblico. Interveniamo spesso per la difesa del marchio. La cosa che ci viene chiesta più frequentemente è evitare contraffazioni online realizzate anche tramite l'acquisto e la sponsorizzazione di nomi a dominio identici o confondibili. Solo **grazie alle registrazioni di Marchio** siamo stati in grado di **bloccare sul nascere tutti i tentativi di agganciarsi all'immagine di marca del cliente.**





I VANTAGGI

DEL MARCHIO

REGISTRATO

#1_ Acquisizione di un titolo di esclusiva, valido fino a prova contraria. Questo significa che è sufficiente produrre la documentazione di registrazione del marchio per dimostrare i propri diritti di esclusiva.

#2_ Evita che i concorrenti possano fare concorrenza con marchi confondibili, cosa che può provocare limitazioni negative allo sviluppo dell'attività.

#3_ Nei Paesi in cui non sono riconosciuti i diritti di solo uso del marchio, l'assenza di una registrazione non permette, in caso di problemi, di "salvare" il fatturato maturato grazie all'avviamento del marchio per l'uso pregresso.

#4_ Il costo di deposito e registrazione del marchio è decisamente inferiore rispetto ai costi da sostenere per l'eventuale sua tutela in caso di vertenze se non registrato.

#5_ Valorizzazione del brand, anche a bilancio.

#6_ Aumento del livello di protezione in internet contro l'accaparramento di nomi a dominio simili. Con la registrazione del marchio è più semplice accedere alle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio nei casi di utilizzo da parte di terzi di nomi confondibili.





SE USO UN MARCHIO

PER DISTINGUERE

DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI

SENZA DEPOSITARLO

E/O REGISTRARLO

CHE DIRITTI HO?

In Italia il solo uso del marchio (non registrato) porta all'utilizzatore dei diritti strettamente legati alla notorietà del segno. Sono comunque più limitati rispetto ai marchi registrati. Infatti, il cosiddetto marchio "di fatto" è tutelabile contro abusi di terzi solamente nell'ambito territoriale in cui è conosciuto dal pubblico dei consumatori.

Questo significa che, se la notorietà è solo locale, un altro imprenditore può registrare validamente lo stesso marchio senza che ciò possa essere impedito. In questo caso il primo utilizzatore del marchio "di fatto" potrà solo continuare a utilizzare il marchio entro i limiti geografici e quantitativi in cui era utilizzato prima della registrazione altrui.

Solamente se il marchio "di fatto" ha assunto una grande notorietà a livello nazionale, si potrà impedire ad altri l'uso e la registrazione di marchi identici o simili per prodotti identici o affini.

Questa pratica è però valida solo per l'Italia, visto che all'estero non tutti i Paesi riconoscono "validità" ai marchi di fatto. Pertanto, ove non riconosciuto, l'uso non attribuisce al titolare non registrante alcun diritto di privativa, neanche limitato.





UN ALTRO ESEMPIO CHE PUÒ AIUTARVI:

Pietro ha utilizzato il suo marchio per molti anni senza registrarlo. L'attività è cresciuta nel tempo e ha avvertito l'esigenza di dare una protezione al marchio per poter avere maggiore attrattività in Italia ed all'estero. Non gli è stato possibile farlo.

Qualcun'altro aveva già registrato un marchio pressoché identico al suo o comunque dotato di analoghe caratteristiche. Pietro potrà restare nei confini originari ma non allargare la sua attività promuovendo il suo marchio: questi sono i limiti della normativa sul marchio di fatto.





I PASSI DA SEGUIRE

#1_ Elaborare una rosa di nomi. Scegliere denominazioni che non abbiano un'accezione negativa nei Paesi di sbocco del prodotto/servizio. Inoltre, il marchio dovrebbe essere facile da leggere, scrivere, memorizzare e di semplice pubblicizzazione su tutti i tipi di media.

#2_ Espletare ricerche esplorative. Focalizzarsi sui nomi che registrano meno anteriorità e approfondire con una ricerca per similitudine, non obbligatoria ma consigliata.

QUESTA FASE RICHIEDE TEMPO E PAZIENZA

#3_ Terminata la fase di indagine e ottenuto un risultato apprezzabile in termini di soddisfacimento del gusto personale, regole del marketing e della proprietà industriale, bisognerà incaricare il grafico di preparare un esemplare ed acquistare i nomi a dominio corrispondenti al marchio nelle estensioni in cui si svilupperà l'attività.

#4_ Acquistare, oltre ai domini generici (per esempio .com, .biz, .org, .info) e ai domini nazionali .it e .eu, anche i domini:

- I. dei paesi dove realizza i fatturati più consistenti;
- II. dei paesi dove è prossima una espansione;
- III. dei paesi dove dispone di un distributore;
- IV. dei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione es: .ru, .com.tr, .by, .ge, .ar, .eg;
- V. Registrazione dei domini frutto di "mistyping" (errori di digitazione) nelle principali estensioni (es: inpatandlaw.com da inpatandlaw.com);

#5_ Depositare il marchio nelle nazioni di interesse.

#6_ Attivazione di una Sorveglianza.

#7_ Rendere il vostro marchio uno strumento di business. Licenziare il marchio nei settori vicini al vostro in cui non avete capacità produttiva.





UN ULTIMO CONSIGLIO

Questa guida nasce dall'esperienza pluriennale dello Studio Associato Inpat & Law nel seguire le aziende durante i percorsi di creazione dei nuovi progetti.

Conosciamo bene i rischi della fase iniziale, gli errori più comuni e come poterli evitare.

È possibile fare tutto ciò che avete letto in questo ebook anche senza l'assistenza di uno Studio specializzato in Proprietà Industriale ed Intellettuale e la rappresentanza non è obbligatoria in questa materia. Tuttavia, per agire autonomamente occorre essere in grado di espletare le ricerche di anteriorità e conoscere le regole sui marchi.

Soprattutto, bisogna sapere i criteri che la giurisprudenza adotta per valutare i rapporti di somiglianza tra i segni e i prodotti/servizi per analizzare gli esiti delle indagini di anteriorità da espletare.

Tutto può essere fatto, basta tenere a mente che si tratta di scelte strategiche su cui si fondano le basi della vostra attività presente o futura.



QUALCHE

INFORMAZIONE

Lo Studio Associato Inpat & Law offre assistenza, sia in Italia che all'estero, in materia di:

- Ricerche di anteriorità per marchi, design, brevetti, verifica di marchi depositati o registrati.
- Procedure di deposito per marchi, design e brevetti.
- Consulenza e registrazione di marchio italiano, marchio comunitario, marchio internazionale.
- Consulenza e registrazione di brevetto italiano, brevetto europeo, brevetto internazionale pct.
- Adempimenti relativi al copyright.
- Trasferimento di tecnologie e tutela dei segreti aziendali.
- Contrattualistica relativa agli assets di proprietà industriale.
- Assistenza giudiziale e stragiudiziale in sede nazionale e internazionale in materia di contraffazione e concorrenza sleale.
- Perizie, stime e valutazione dei titoli di proprietà intellettuale.
- Sorveglianza alle dogane.



Dott.ssa **Benedetta Dolci**

Socio fondatore

Mandatario Abilitato marchi e design italiano

Abilitazione EUIPO

Abilitazione WIPO

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna.

Focus:

Marchi, Design, Contenzioso stragiudiziale



Avv. **Caterina Cerreta**

Socio fondatore

Patent and Trademark Attorney

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari.

Focus:

Brevetti, Diritto D'Autore, Contenzioso giudiziale e stragiudiziale, consulenze legali

inpat&law[®]
MARCHI • DESIGN • BREVETTI • COPYRIGHT

Studio Associato Inpat & Law

Via dei Gabbiani, 50
60018 Marina di Montemarciano (AN)
Tel: 071.2145264 / Fax: 071.9194088

info@inpatandlaw.com

inpatandlaw.com

