

# Informazioni sul marchio d'impresa

## DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D'IMPRESA

I diritti esclusivi riconosciuti al titolare del marchio dal codice per la proprietà industriale sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano 10 anni salvo rinnovo.

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di usare nell'attività economica un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o un marchio identico o simile sia per prodotti o servizi identici che affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i marchi e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

In caso di marchio "celebre" il divieto di utilizzo di marchi identici o simili può riguardare anche prodotti o servizi diversi da quelli per cui il marchio è stato registrato.

## CHI PUO' DEPOSITARE MARCHI

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa la persona fisica, la persona giuridica o la pubblica amministrazione che 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.

**Un marchio può essere depositato solo:**

1. Direttamente dal Titolare stesso;

oppure

2. Da un Avvocato, o da un Mandatario iscritto all'albo dei consulenti in proprietà industriale, in nome e per conto del Titolare.

Nessun altro soggetto può rappresentare il Titolare per la procedura di registrazione di un marchio.

Dunque occorre prestare attenzione a chi non indichi chiaramente la propria qualità di avvocato o di mandatario abilitato.

## LE DECISIONI PRINCIPALI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO

Verifica dei requisiti per la registrazione e la tutela del marchio

I requisiti essenziali per la validità del marchio sono:

– la novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso settore. A tal fine il nostro Studio può effettuare ricerche di identità e di

similitudine per verificare l'eventuale esistenza di altri marchi identici o simili già depositati o registrati. Il marchio, inoltre, non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

– la capacità distintiva: il marchio non può consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o 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 o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il nostro Studio effettua sempre un controllo di tale aspetto, consigliando al Cliente le soluzioni più opportune in caso di criticità sul requisito della capacità distintiva. (Vedi la tabella sinottica sulle massime di confondibilità dei marchi).

– la liceità: non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Marchio denominativo – Marchio figurativo

Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole depositate comunque vengano riprodotte.

In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili).

Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

Scelta delle classi di prodotti e/o servizi

Per registrare un marchio occorre indicare i prodotti e/o servizi per i quali si intende utilizzarlo. Al fine di razionalizzare la scelta dei prodotti/servizi sono state individuate 45 classi di prodotti/servizi. Il titolare deve individuare una o più classi ed all'interno delle stesse può ulteriormente specificare i prodotti o servizi che intende rivendicare nella registrazione del marchio (vedi la classificazione di Nizza). Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

## **ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA TUTELA**

Marchio Italiano – Marchio Comunitario – Marchio Internazionale

Una scelta fondamentale è quella dell'ambito territoriale di tutela del marchio, a tal fine è possibile scegliere:

1. marchio nazionale: il deposito avviene presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e la tutela del marchio riguarda il suolo nazionale italiano;
2. marchio comunitario: il deposito avviene presso l'Ufficio per

l'Armonizzazione del Mercato Interno (OAMI – con sede ad Alicante in Spagna) e la tutela del marchio riguarda tutta l'Unione Europea;

3. marchio internazionale: il deposito, che avviene presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI – WIPO) con sede a Ginevra, tramite l'UIBM, deve avere come riferimento un marchio già depositato o registrato (nazionale o comunitario) e permette di tutelare il marchio nei singoli Paesi aderenti al sistema di Madrid scelti dal Titolare in base alle proprie esigenze di mercato.

Lo studio assiste il Cliente in questa importante scelta.

### **PERCHE' UNO STUDIO LEGALE PER DEPOSITARE UN MARCHIO**

Il Titolare, se sceglie di farsi assistere nella registrazione di un marchio, può essere rappresentato solo da un Avvocato o da un Mandatario abilitato. Per assistere il Titolare ad effettuare le scelte e le verifiche sopra descritte e per fornire un'adeguata assistenza nella pratica per il deposito e la registrazione di un marchio occorre una qualificata conoscenza della legge e della giurisprudenza in materia di marchi.

Inoltre lo Studio Legale è in grado di assistere il Titolare del marchio anche in ulteriori pratiche riguardanti il marchio, quali la cessione, la concessione in licenza e, soprattutto, la tutela contro eventuali violazioni, e la difesa del Titolare nel caso di pretese di terzi.

### **Chiedi il deposito di un marchio on-line**

Per informazioni scrivere a [info@infogiur.com](mailto:info@infogiur.com) o telefonare allo 0521-223260.