



## GUIDA RAPIDA AL MARCHIO D'IMPRESA

Semplice, accurata, preziosa come il tuo marchio

Registro il marchio a **colori** o in **bianco e nero**?

Meglio la **scritta** o il **logo**?.....o forse li registro **entrambi**?

Ma quanto mi **costa**?

Lo proteggerò in **Italia**...o mi conviene già pensare all'**estero**?

Hanno **già registrato** un marchio come il mio!?

Se ti stai ponendo queste domande questa guida fa per te.

Investi 5 minuti del tuo tempo per...

il segno *distintivo* della tua impresa, *farti trovare sempre* da chi ti cerca, il *marchio a cui tieni*.

### Indice interattivo

Cos'è e come funziona

- \* Registrato & non Registrato

La Registrazione

- \* Costi
- \* Come registrare
- \* Dopo la registrazione

La gestione ottimale

- \* Uso
- \* Vendita
- \* Rinnovo
- \* Anti-contraffazione

Dove registrare e perché

- \* Italia
- \* Unione Europa e resto del mondo

I marchi altrui

- \* Utilizzare
- \* Comprare

Sedi:

Roma (Italia): Via del Caucaso, 21

Alicante (Spagna): Calle Garcia Morato, 11/Entr. Iz

## Cos'è il marchio d'impresa?

Il marchio registrato tutela qualsiasi segno o simbolo che consente ai tuoi clienti di riconoscere i tuoi prodotti e/o servizi sul mercato.

Puoi registrare come marchio:

Un nome, un logo, un nome insieme ad un logo, uno slogan, un nome di dominio, una forma, un colore, un suono e perfino un odore.

Il marchio serve:

**alla tua impresa**

per farsi riconoscere affinché i tuoi clienti acquistino i tuoi propri prodotti e servizi

**ai tuoi consumatori**

per riconoscere e poter scegliere i tuoi prodotti e servizi tra quelli presenti nel mercato

Sono molti i benefici per chi decide di registrare il proprio marchio, e molti i pericoli a cui va incontro chi non lo registra. Infatti, la registrazione del marchio non è obbligatoria ma costituisce l'unica vera garanzia solida ed efficace per difendere la tua impresa dalla contraffazione.

## Cosa ci guadagno a registrare il mio marchio?

- Diritto all'uso esclusivo del mio marchio registrato.
- Garanzia di uso perenne del marchio
- Diritto di impedire l'uso del mio marchio registrato ad altre imprese per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio.
- Utilizzo legale del simbolo ®.
- Aumento del valore commerciale del marchio.
- Stipulazione di accordi di licenza o di contratti di franchising.
- Valutazione del marchio per operazioni di private equity.

## Cosa rischio se uso un marchio non registrato?

- Divieto di utilizzare il mio marchio non registrato, se registrato o utilizzato da altri.
- Sequestro e distruzione della merce che reca il mio marchio.
- Cause legali per contraffazione.
- Risarcimento danni.
- Impossibilità di tutelare legalmente il marchio.
- Impossibilità di registrare il mio marchio se registrato o utilizzato da altri.

## La registrazione

Per difendere il tuo marchio è necessario depositare la domanda di marchio e richiederne la registrazione presso un ufficio competente a livello nazionale, comunitario, o internazionale, pagando le relative tasse.

### Costi

I costi dipendono dal Paese in cui desideri registrare il marchio, dai prodotti e/o servizi che indichi nella domanda e dal ricorso o meno a consulenti legali specializzati.

### *Come faccio a registrare il mio marchio?*

Puoi registrare il marchio per conto tuo, compilando la domanda di marchio e depositandola presso gli uffici marchi competenti, oppure avvalerti della professionalità ed esperienza di consulenti legali specializzati, in grado di consigliarti la forma di tutela più appropriata al tuo caso concreto.

*La difesa ottimale si realizza attraverso un'attenta pianificazione del marchio prima che venga immesso sul mercato. La registrazione deve rispecchiare l'assetto societario ed i piani di sviluppo dell'impresa. Decidere i prodotti e/o servizi per i quali lo utilizzerai, in Paesi nei quali vorrai avere la possibilità di espanderti sono decisioni fondamentali da adottare al momento di richiedere la registrazione.*

*Ma soprattutto...non deve essere stato già registrato da altri!*

### *Come posso sapere se è già registrato?*

È possibile svolgere delle ricerche nelle banche dati degli uffici marchi. I risultati dovranno essere valutati ai sensi della normativa e delle sentenze dei tribunali specializzati in materia. *Per questo aspetto è indispensabile rivolgersi ad un consulente.*

### *Cosa devo fare dopo che ho presentato la domanda di registrazione?*

1. Ricordarti che il marchio viene registrato per 10 anni, e sarà quindi necessario **rinnovarlo** prima della scadenza.
2. **Utilizzalo**, per non incorrere nei casi di decadenza.
3. Realizza una **protezione attiva** del tuo marchio, verificando i casi di contraffazione e diffidando i contraffattori.

*Solitamente tali attività vengono svolte direttamente ed in modo professionale, dai consulenti legali esperti nella tutela e nella gestione del portafoglio marchi.*

### *Come posso difendere il mio marchio se non è registrato?*

Se il tuo marchio non è registrato e ti trovassi nella situazione di doverti difendere da un'azione di contraffazione sarebbe necessario che tu provassi i seguenti elementi:

- Che il marchio è tuo.
- Che hai lo utilizzato diffusamente prima dell'impresa che ti cita in giudizio.

## Cosa vuol dire gestire il marchio ?

Sono diverse le attività che può intraprendere il proprietario di un marchio registrato. In particolare, è possibile suddividerle in attività di tipo economico ed attività a carattere legale.

### Attività economiche

#### *Uso del marchio nel mercato*

*Puoi utilizzare il marchio in prima persona o concederlo in licenza ad altre imprese, guadagnando così dalle royalties (canone) che ti verranno pagate.*

#### *Vendita del marchio*

*Puoi far stimare il valore del tuo marchio registrato e venderlo ad un'altra impresa.*

### Attività a carattere legale

#### *Uso del marchio per ottenere il nome di dominio*

*Puoi utilizzare il tuo marchio registrato per ottenere la riassegnazione del tuo nome di dominio in Internet registrato abusivamente da altri.*

#### *Rinnovo*

*Puoi rinnovare il tuo marchio all'infinito, per periodi di 10 anni. Al momento del rinnovo non è possibile, però, indicare altri prodotti e servizi rispetto a quelli indicati nella domanda. Per questo è importante pianificare prima l'ambito di protezione del marchio.*

#### *Azioni anti-contraffazione*

*Puoi utilizzare il tuo marchio per impedire e fermare altre imprese che vendono prodotti e servizi sui quali è presente il tuo marchio. Tali attività vengono svolte in collaborazione con le autorità doganali debitamente informate dei tuoi marchi.*

#### *Tutela Legale*

*Puoi utilizzare il tuo marchio per difenderti in giudizio nei casi di contraffazione, e per richiedere il risarcimento dei danni subiti.*

## Il marchio all'estero?

Il diritto ad utilizzare in esclusiva il tuo marchio, ed ad impedire ad altri di utilizzarlo, è un diritto territoriale, ciò vuol dire che tale diritto ti viene riconosciuto soltanto nei Paesi in cui lo hai richiesto ed ottenuto.

Per proteggere il tuo marchio all'estero è necessario richiederne la relativa protezione (depositando la domanda di marchio) in ogni singolo Paese.

*Distinguiamo:*

- **Tutela Nazionale:** Se richiedi la registrazione del tuo marchio presso un Ufficio marchio nazionale (In Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) otterrai la protezione soltanto in quel Paese. (per Es., se richiedi la registrazione del marchio all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, otterrai il diritto a tutelare il marchio in Italia).
- **Tutela Comunitaria:** Se richiedi la registrazione del marchio presso l'Ufficio del Marchio Comunitario (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), otterrai il diritto a tutelare il tuo marchio in tutti e 27 i Paesi dell'Unione europea.
- **Tutela Internazionale:** Se richiedi la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, sceglierai tu i Paesi in cui desideri tutelare il tuo marchio. Per i Paesi che non fanno parte degli accordi internazionali sarà necessario rivolgersi ad un consulente ubicato nel Paese interessato.

## Se registro un marchio in Italia, posso estenderlo poi all'estero?

*Sì!*

*Puoi sempre richiedere la registrazione di un marchio all'estero, però sarai protetto dal giorno in cui depositi la domanda di marchio nel Paese estero.*

*Il rischio è che quando andrai a richiedere la registrazione sarà già stato registrato da altri, anche perché una volta presentata la domanda in Italia la tua richiesta sarà pubblicata e tutti potranno vedere cosa hai registrato.*

***Se non vuoi rischiare di restare confinato in Italia, deposita direttamente una domanda di marchio comunitario, vale per 27 Paesi!***

## Ed i marchi degli altri?

Puoi utilizzare legalmente il marchio registrato da un'altra impresa, ma soltanto dopo averne acquisito il relativo diritto. Il diritto ad utilizzare il marchio altrui si acquisisce, solitamente, tramite la stipulazione di contratti di cessione del marchio e/o contratti di licenza.

### *Attenzione:*

*Nel caso usi un marchio altrui, ma non disponi della relativa autorizzazione, puoi essere convenuto in giudizio dal titolare del marchio per l'uso illecito del marchio, nonché puoi essere condannato al risarcimento dei danni causati.*

*In Italia si rischia fino a 4 anni di carcere e fino a 35.000 Euro di sanzione, più l'eventuale risarcimento del danno causato.*

## Come posso utilizzare legalmente un marchio altrui?

Se desideri utilizzare il marchio registrato da altri, devi rivolgerti al titolare del marchio stesso e richiederne il permesso. Tale permesso si acquisisce, solitamente, tramite la stipulazione di contratti di licenza dove, a cambio dell'uso del marchio altrui, ti verrà richiesto il pagamento di un canone. I contratti di franchising prevedono al loro interno clausole di licenza di marchio che consentono al *franchisee* di utilizzare il marchio del *franchiser*.

### *Acquistare*

*Se desideri diventare il titolare esclusivo di un marchio registrato da altri, dovrai rivolgerti al titolare del marchio e stipulare un apposito contratto di cessione del marchio. Il cambio di titolarità dovrà quindi essere comunicato all'Ufficio marchi competente.*

---

*Per maggiori informazioni puoi utilizzare il nostro servizio gratuito di Help-line inoltrando la tua richiesta tramite il formulario che trovi al seguente indirizzo internet.*

<http://www.marchiodimpresa.it/infos.html>

*Grazie per l'attenzione.*

---