

CONSIGLI PER L'USO E LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Conosci i rischi per
l'uso del marchio e
Scopri i vantaggi
della registrazione

Il team legale di
marchiodimpresa.it

INTRODUZIONE

Analizzando i dati relativi alle registrazioni dei marchi attualmente in vigore nel nostro Paese potrebbe sorprendere il fatto che nel 2012 le domande di registrazione di marchio depositate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono state **56.699¹**, nella Unione europea le domande di marchio comunitario sono state circa **108.000²**, parliamo quindi di circa 170.000 mila nuovi marchi in vigore dal 2012. In realtà tali dati rappresentano soltanto una piccola parte rispetto alle centinaia di migliaia di marchi che sono **attualmente in vigore in Italia** in forza delle registrazioni che ogni anno vengono concesse dai rispettivi uffici marchi.

Con una tale mole di marchi registrati diventa sempre più difficile utilizzare un marchio che non sia in violazione di un marchio anteriore registrato, anche in considerazione del fatto che non soltanto i marchi identici, ma anche i marchi simili possono essere ritenuti in violazione di un marchio anteriore.

Ti sei mai chiesto cosa accadrebbe se il nome della tua azienda fosse stato registrato da un'altra impresa? **A quali rischi andresti incontro** se il marchio di un tuo prodotto fosse simile al marchio registrato da un tuo competitor? E se fossi costretto a cambiare il marchio, il nome a dominio internet e la tua ragione sociale, che danni subirebbe la tua attività imprenditoriale?

Questa pubblicazione prende spunto da **casi reali** di contenzioni in materia di marchi per fornirti una panoramica coincisa ma esaustiva delle criticità alle quali potresti andare incontro. Sono inoltre forniti **utili consigli per la tutela del marchio** elaborati sulla base della esperienza accumulata nel corso degli anni con le centinaia di clienti ai quali abbiamo avuto il piacere di offrire la nostra consulenza.

Ci auguriamo che tu possa trovare utile la presente pubblicazione e che ti sia di supporto per la tutela e sviluppo della tua attività imprenditoriale. Questa e tutte le altre pubblicazioni presenti sul nostro sito sono libere da diritti esclusivi d'autore, puoi liberamente elaborarla, riprodurla, **condividerla con chi vuoi**, ti chiediamo soltanto di citare la fonte: marchiodimpresa.it.

Buona lettura e Buon lavoro!

¹ dati UIBM, banca dati: <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/>

² dati UAMI, rapporto annuale 2012: <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/web/guest/annual-report>

SOMMARIO

- 1** BREVE PANORAMICA SULLA TUTELA DEL MARCHIO.
- 2** CONOSCERE I RISCHI RELATIVI ALL'USO DEL MARCHIO.
- 3** LIMITARE IL PERICICOLO DI CAUSE LEGALI E RICHIESTE DI RISARCIMENTO.
- 4** OTTENERE UNA REGISTRAZIONE EFFICACE E NON ANNULLABILE.
- 5** OTTIMIZZARE LA DIFESA DEL MARCHIO.

1

BREVE PANORAMICA SULLA TUTELA DEL MARCHIO.

La Legge definisce il marchio d'impresa come un segno suscettibile di rappresentazione grafica che serve per distinguere nel mercato **i prodotti o servizi di una impresa da quelli di tutte le altre imprese**. Il marchio si identifica pertanto con un segno commerciale che consente ai consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.

In generale, è possibile registrare come marchio le parole o combinazioni di parole, le immagini, figure, simboli, grafici e disegni, le lettere, cifre e relative combinazioni, le forme tridimensionali tra cui vengono inclusi i recipienti, gli involucri e la forma del prodotto o la forma in cui questo viene presentato, un colore o una combinazione di colori, i segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili).

La registrazione del marchio si ottiene depositando la apposita domanda di registrazione di fronte l'Ufficio marchi competente per territorio, per la registrazione di un marchio italiano, l'organo competente è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

E' possibile presentare la domanda di registrazione in prima persona o tramite un avvocato o consulente legale esperto in diritto industriale.

A seguito del deposito della domanda di marchio l'Ufficio marchi pubblica ufficialmente la domanda, se ritiene il marchio registrabile secondo la normativa applicabile. Da tale pubblicazione decorrono 3 mesi nel corso dei quali i titolari di diritti anteriori (marchi registrati identici/simili, ed in alcuni casi segni commerciali e diritti d'autore) possono opporsi alla registrazione del marchio depositando apposita domanda di opposizione.

Il procedimento di opposizione è un procedimento amministrativo nell'ambito del quale l'Ufficio marchi è tenuto a decidere se il marchio per il quale viene richiesta la registrazione è giuridicamente confondibile al diritto (marchio) anteriore.

L'Ufficio marchi concede la registrazione se non viene depositata alcuna opposizione, o se l'opposizione viene rigettata.

Se la registrazione viene concessa, la data di tutela del marchio viene fatta coincidere con la data in cui è avvenuto il deposito della domanda di registrazione del marchio, fatti salvi diritti pregressi. Ciò vuol dire che la registrazione può essere annullata se un soggetto terzo può vantare diritti di marchi precedenti alla data di deposito della domanda.

2

CONOSCERE I RISCHI RELATIVI ALL'USO DEL MARCHIO.

Sapevi che utilizzando il tuo marchio nel mercato puoi subire una causa legale?

Tribunale di Bari, Sentenza del 28.06.2010¹.

Risarcimento danni € 15.000,00, pubblicazione sentenza per 2 giorni su 4 giornali nazionali, pagamento spese processuali € 4.800,00, € 500,00 per ogni violazione successivamente contestata ed € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

Corte d'Appello Milano, Sentenza del 2004/04².

Conferma I grado (nullità marchio, per contraffazione, con conseguenze cautelari e sanzionatorie) e risarcimento complessivo € 50.000,00 + interessi di legge e spese processuali.

Tribunale di Roma, Sentenza del 15.05.2007³.

Annullamento del marchio per contraffazione, ritiro dal commercio dei prodotti e distruzione della merce, pubblicazione sentenza per 2 giorni su 4 giornali nazionali, €1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.

¹ www.marchiodimpresa.it/files/Tribunale_Bari_2010.pdf

² www.marchiodimpresa.it/files/Cassazione_Penale_2011.pdf

³ www.marchiodimpresa.it/files/Tribunale_Roma_2007.pdf

Tribunale di Firenze, Sentenza del 28.10.2005¹.

Condanna, previa concessione attenuanti generiche, a pena di 20 gg. di reclusione.

Tribunale di Roma, Sentenza del 23.02.2012².

Inibizione uso di domain name sul web + rimborso spese processuali pari ad Euro 12.775,77.

Le decisioni sopra riportate rappresentano alcune delle migliaia di contenziosi che quotidianamente coinvolgono titolari di marchi registrati, ed imprenditori che, anche senza volerlo, utilizzano il proprio marchio in violazione dei diritti anteriori.

PRINCIPALI SANZIONI

Sequestro / distruzione della merce che reca il marchio.

Inibizione all'uso del marchio.

Ordine di rettifica della ragione sociale.

Ordine di trasferimento del nome a dominio Internet.

Risarcimento dei danni causati al titolare del marchio.

Reclusione fino a 4 anni

Sanzioni amministrative fino a 35.000 Euro.

¹ www.marchiodimpresa.it/files/Cassazione_Penale_2011.pdf

² www.marchiodimpresa.it/files/Tribunale_Roma_2012.pdf

3

LIMITARE IL PERICIOLO di CAUSE LEGALI E RISARCIMENTI

Per limitare il rischio di essere convenuti a giudizio è fortemente consigliato espletare una **ricerca dei marchi** già depositati e registrati nelle banche dati ufficiali tramite un avvocato o un consulente legale esperto in diritto industriale.

Diversamente, capita molto spesso che l'imprenditore decida di svolgere una ricerca di anteriorità soltanto nel momento in cui decide di registrare il proprio marchio, **nella errata (e diffusa) convinzione** che l'uso del marchio nel mercato non configuri alcuna violazione.

In realtà non soltanto l'uso del marchio può rappresentare una violazione al diritto di un marchio registrato anteriormente, bensì già la registrazione della ragione sociale presso la camera di commercio, o la registrazione del corrispondente nome a dominio internet, possono esporre l'imprenditore alle sanzioni previste per la violazione del marchio. **Sebbene quasi nessuno le legga**, sono presenti specifiche clausole per l'acquisto dei nomi a dominio, in forza delle quali il soggetto che registra il dominio dichiara sotto propria responsabilità di essere in possesso dei diritti sul nome stesso, e che non vi sono altri marchi identici/siili registrati anteriormente.

Come accaduto nei casi reali sopra indicati, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di opporsi all'uso ed alla registrazione di marchi identici/simili per prodotti identici/affini.

Per la valutazione della "**somiglianza**" la legge ha definito il concetto di "**rischio di confusione**" tra i marchi, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i marchi stessi.

Il consulente marchio è in grado di valutare la confondibilità giuridica tra il marchio che si utilizza nel mercato (e che si desidera registrare) ed i marchi anteriori identici/simili in funzione della **normativa** di riferimento e delle **sentenze** giurisprudenziali.

Pertanto, **non è necessario che i marchi siano identici per dare vita alla contraffazione**, bensì è sufficiente che i marchi inducano il consumatore a ritenere che determinati prodotti/servizi contraddistinti da marchi simili, provengano dalla medesima impresa.



OTTENERE UNA REGISTRAZIONE EFFICACE E NON ANNULLABILE.

“LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO PUÒ ESSERE ANNULLATA SE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA ESISTEVA UN MARCHIO REGISTRATO IDENTICO/SIMILE”.

La maggior parte degli uffici marchi al mondo, tra cui l’Ufficio italiano e l’Ufficio comunitario, **non eseguono alcuna verifica** di confondibilità tra i marchi già registrati ed il marchio che si desidera registrare. Ciò comporta che anche se il marchio venisse registrato dall’Ufficio, potrebbe ugualmente costituire una violazione di un marchio altrui e, pertanto, essere dichiarato nullo a seguito della richiesta del titolare del marchio anteriore.

Pertanto, ogni volta che si deposita una domanda di marchio senza aver ottenuto un parere legale sulla registrabilità del marchio si ci espone al rischio non soltanto di **perdere il denaro** versato per la registrazione, bensì di ottenere **un diritto che in realtà non ha valore** in quanto annullabile in qualunque momento.

Per ottenere una **registrazione efficace** è necessario eseguire una analisi legale dei seguenti profili:

I) **VALUTARE I REQUISITI DI VALIDITÀ E DI REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO**

Se si registra un marchio debole giuridicamente non si otterrà il diritto di impedire a terzi di utilizzare un marchio identico o simile.

II) **VALUTARE IL TIPO DI MARCHIO DA REGISTRARE**

Registrare il marchio come denominativo o figurativo, in bianco e nero o a colori è decisivo per impedire ad un'altra impresa l'uso di un marchio identico o simile.

III) **INDIVIDUARE CON PRECISIONE LE CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI**

La corretta ed analitica indicazione dei prodotti e servizi è fondamentale per definire l'oggetto di tutela del marchio sia al momento del deposito della domanda che in futuro.

IV) **DECIDERE L'AMBITO GEOGRAFICO STRATEGICO DI REGISTRAZIONE**

L'assenza di una pianificazione strategica della registrazione può comportare l'impossibilità di produrre e/o commercializzare i propri prodotti in uno o più Paesi esteri.

5

OTTIMIZZARE LA DIFESA DEL MARCHIO.

Sebbene anche l'uso del marchio nel mercato sia in grado di conferire dei diritti di marchio cc.dd. diritti di uso (fatti salvi i diritti pregressi), la registrazione effettuata con le dovute accortezze rappresenta l'unica garanzia in grado di attribuire al titolare del marchio diritti esclusivi pieni, tali da consentirgli di difendersi dalla contraffazione.

Ciò in quanto la registrazione del marchio attribuisce al rispettivo titolare i seguenti vantaggi.

I VANTAGGI DATI DALLA REGISTRAZIONE

- ✓ Diritti di uso esclusivo del marchio.
- ✓ Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile
- ✓ Diritto di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico o simile
- ✓ Diritto di impedire a terzi l'uso del marchio come parola chiave in Internet.
- ✓ Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane.

2013 Marchiodimpresa.it
of counsel STUDIO LEGALE MERICO LEGAL



SOME RIGHT RESERVED

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en_US

Sei libero di:

To Share - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione

To Remix - adattare la pubblicazione

Attribution

Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da www.marchiodimpresa.it e non è consentito in alcun modo far intendere che www.marchiodimpresa.it sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi.

Noncommercial

Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico.

MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nella presente pubblicazione e/o nel proprio sito web www.marchiodimpresa.it e declina ogni responsabilità in riferimento a tali informazioni.

Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche, si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata, la quale, in osservanza a quanto dettato dall'art. 43 del codice deontologico forense, non può essere fornita a titolo gratuito.



Contatti



Via Eschilo, 190, int. 7 – 00125

Roma – Italia

t: +39.06.97602592

f: +39.06.96037447

e-mail: info@marchiodimpresa.it

sito internet: www.marchiodimpresa.it