

l'alfabeto del ma[®]chio e del design



QUELLO CHE OGNI AZIENDA
DOVREBBE SAPERE
PER DIFENDERE LE IDEE
E ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ

SAFETY BRAND[®]

M

A

®

C

H

I

O

D
E
S
I
G
N



Meglio distinguersi!

“ Spesso è il marchio a determinare quale prodotto il cliente metterà nel carrello ”

Ogni giorno, nel momento della decisione d'acquisto, il consumatore subisce più o meno inconsciamente il fascino del marchio.
Avete mai valutato, da imprenditori, il potere seduttivo del vostro marchio? Conoscete il suo valore e le sue potenzialità?



IL MARCHIO SECONDO LEGGE:

L'art. 7 del codice italiano di proprietà industriale (c.p.i.) precisa che "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma di un prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

MOLTO PIÙ DI UN SEGNO UN SEGNO DISTINTIVO

Il marchio è personalità. Vi caratterizza all'interno del mercato. È un fondamentale elemento distintivo che permette al consumatore di identificare il vostro prodotto o servizio e di distinguerlo, senza possibilità di confusione, da quelli di un concorrente. Ha una funzione "distintiva" perchè consente di associare il vostro prodotto alla vostra impresa.

UN FATTORE DI VANTAGGIO RISPETTO AI CONCORRENTI

Il marchio è un elemento importante che gioca da protagonista nei piani di marketing e di promozione dei prodotti. Si fa portavoce di valori: è sul marchio che l'impresa costruisce la propria immagine e la propria reputazione agli occhi del consumatore. Essere titolari di un marchio che gode di buona fama nel mercato conferisce un notevole vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

QUANDO IL CONSUMATORE SI "AFFEZIONA"

Il marchio riveste un ruolo importante nel condizionare le scelte del consumatore. Un acquirente soddisfatto dalle caratteristiche e dalle qualità di un prodotto tende ad attribuire un notevole valore al marchio che lo rappresenta. In questo modo il consumatore vede nel marchio un sinonimo di garanzia, impara a "fidarsi di lui", si affeziona ed è disposto a pagare anche un prezzo più alto pur di acquistare un bene rappresentato da un segno che corrisponde alle sue attese.



Allargo i miei orizzonti?

“ Registrare un marchio significa assicurarsi il diritto di far volare il proprio business ”

Sapete già quanto sia importante ricorrere ai marchi per dare una personalità e un'immagine distintiva ai vostri prodotti. Ma quanti preziosi vantaggi in più potete acquisire registrando il vostro marchio?

Avete mai pensato al suo valore commerciale?



MARCHIO DIFENDIBILE = VANTAGGI LEGALI

Potete:

- utilizzare a pieno titolo il vostro marchio, che si presume valido senza che voi siate tenuti a provarne l'uso diversamente da quanto accade per il marchio di fatto;
- attivare azioni anticontraffazione nei confronti di imprese che vendono illecitamente prodotti o servizi commercializzati con marchi uguali o simili ai vostri;
- ottenere il risarcimento per i danni subiti;
- chiedere la riassegnazione dei nomi a dominio illecitamente registrati da altri.

UNA VOSTRA PROPRIETÀ ASSOLUTA

Registrare un marchio significa tutelare i propri investimenti e tenersi lontani da molti rischi. Il marchio registrato, infatti, è protetto giuridicamente e al suo titolare è attribuito il **diritto esclusivo** di utilizzarlo per distinguere i propri prodotti e servizi e, quindi, di vietarne l'uso da parte di altre imprese concorrenti nella commercializzazione di prodotti identici o simili.

Generalmente valido 10 anni, il marchio ha una durata illimitata perché può essere sempre rinnovato.

UN TRAMPOLINO PER LA CRESCITA E LA COMPETITIVITÀ

Il marchio registrato non è solo una garanzia ma un'importante opportunità, uno strumento rilevante anche in virtù del suo possibile sfruttamento economico, poiché, al pari di ogni altro bene dell'azienda, può essere ceduto o "affittato":

- può essere concesso in **licenza** procurando all'impresa un'ulteriore fonte di reddito (royalties);
- può costituire la base per un contratto di **franchising**;

- la notorietà del marchio, acquisita in relazione ad un certo settore merceologico, può essere sfruttata in ambiti diversi da quello di provenienza attraverso il **merchandising**;
- può facilitare l'ottenimento di **finanziamenti** poiché, se ben conosciuto nel proprio mercato, rafforza la struttura patrimoniale dell'azienda nell'ambito delle valutazioni compiute da banche o altri finanziatori.

IN PIÙ:

come il buon vino, con il trascorrere del **tempo** il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario.

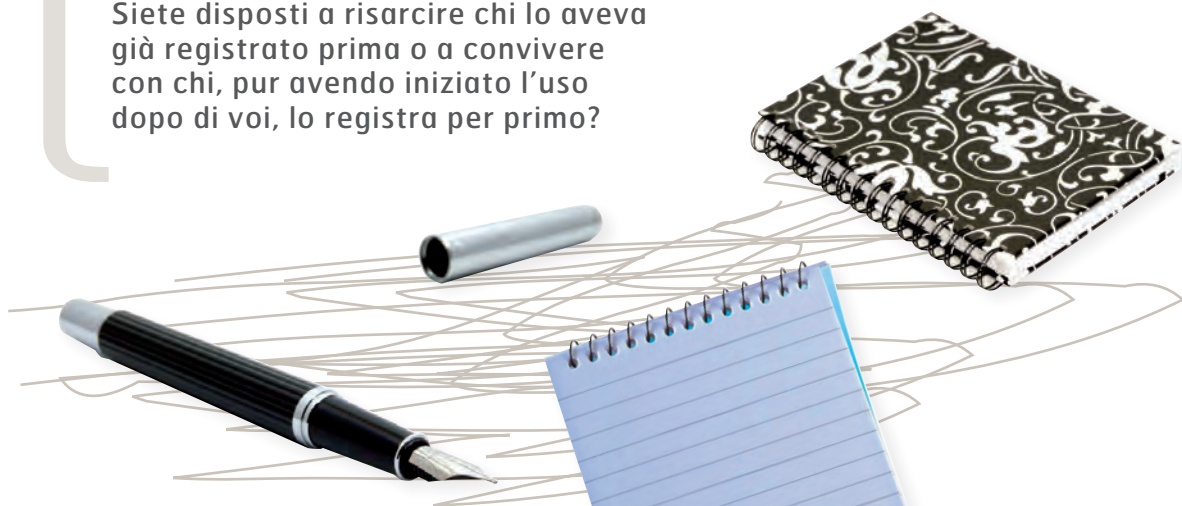


Registro o rischio?

“ Non registrare il marchio spesso può significare mandare in fumo gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto ”

La registrazione di un marchio è obbligatoria? No, potete anche decidere di non registrare il vostro segno distintivo, dando così origine al cosiddetto “marchio di fatto” che, tuttavia, non è riconosciuto in molti Stati.

Ma quanto vi tutela? Convieni rischiare? Siete disposti a risarcire chi lo aveva già registrato prima o a convivere con chi, pur avendo iniziato l'uso dopo di voi, lo registra per primo?



IMPORTANTE

Negli Stati in cui il marchio di fatto non è riconosciuto vige la regola del “first come first served”: chi registra per primo è l'unico che ha il diritto ad utilizzare il marchio in quel determinato territorio, con facoltà di impedirne l'uso a chiunque altro. In questo caso il rischio è quello di non poter accedere a determinati mercati e di dover ritirare i prodotti o commercializzarli con marchio diverso, con conseguenti perdite economiche.

MARCHIO DI FATTO? NO GRAZIE!

Se in Italia utilizzate il vostro marchio senza averlo registrato, siete già titolari di un “marchio di fatto” che, comunque, non è riconosciuto in molti Stati. Che cosa accade se qualcuno lo registra in seguito o lo ha già fatto prima di voi? Sapete quanto siete garantiti e quali rischi correte? Dipende da caso a caso e spesso dietro l'angolo si nascondono spiacevoli sorprese.

• Qualcuno lo ha già registrato

ATTENZIONE, INVESTIMENTI IN CENERE!

Se un concorrente avesse già registrato il vostro stesso marchio (o uno simile)?

Potrà costringervi a cessarne immediatamente l'uso, farvi ritirare i prodotti dal mercato e chiedervi il risarcimento dei danni subiti. Questi casi, non rari e di difficile soluzione, possono verificarsi anche se chi ha depositato prima di voi risiede ed opera in una zona molto distante dalla vostra e voi non sapevate della sua esistenza.

• Qualcuno potrebbe registrarlo

IN GUARDIA, FRENI AL VOSTRO BUSINESS!

Se nessuno ha ancora registrato il vostro “marchio di fatto” potete quindi considerarvi fortunati. **Ma attenzione, se un giorno qualcuno dovesse decidere di farlo battendovi sul tempo?**

In questo caso, avendolo registrato prima di voi, non solo non avrete più la possibilità di impedirglielo, ma il “secondo arrivato” potrà utilizzare il vostro marchio in tutta Italia e costringere la vostra impresa ad un uso limitato sul territorio. Potete evitare questa spiacevole evenienza solo se, dopo aver avviato un'apposita azione giudiziaria, sarete in grado di dimostrare (attraverso numerosi documenti di prova) un uso generalizzato del vostro marchio in buona parte del territorio nazionale. Al contrario, dovrete coesistere con il “secondo arrivato” e potrete utilizzarlo solo nei territori per i quali sarete riusciti a dimostrare di averlo preusato.



Che marchio sono?

“Ad ognuno il proprio segno distintivo, a seconda delle caratteristiche e delle finalità”

Bene, si registra!
Ma qual è il marchio che fa al vostro caso?

Cosa potete registrare?
Sapete, ad esempio, se è possibile richiedere la registrazione del vostro cognome come marchio?



Marchio comunitario tridimensionale



Marchio comunitario tridimensionale. Designer Philippe Starck

FORSE NON VI HANNO MAI DETTO CHE:

- potrebbe esservi impedito l'uso del vostro stesso cognome come marchio, se qualcuno lo ha già validamente registrato prima di voi;
- sempre più aziende sono interessate ad ottenere l'esclusiva su marchi "atipici" come: un colore, la forma di un prodotto, i segni sonori (ad esempio il suono d'avvio di windows) e i segni olfattivi (odori).

Il marchio e le tipologie

MARCHI DENOMINATIVI:
composti da una o più parole

VERSACE

MARCHI FIGURATIVI:
composti da loghi e disegni



MARCHI COMPOSTI:
un insieme di parole e figure



MARCHI DI FORMA:
aventi una struttura tridimensionale, possono coincidere con la forma stessa del prodotto



MARCHI COLLETTIVI:
a differenza del marchio individuale, che contraddistingue il prodotto o il servizio di una singola impresa, il marchio collettivo è utilizzato da una pluralità di soggetti che si impegnano a garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi attraverso il rispetto di standard qualitativi.



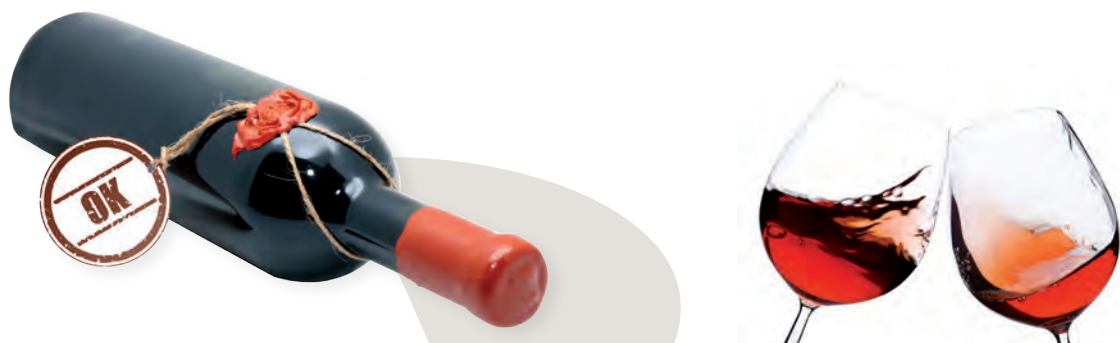
Ho le carte in regola?

“ Attenzione, non tutti i marchi sono registrabili.

Meglio fare accurate ricerche per dormire sonni tranquilli ”

Scegliere un nome o un segno che risulti forte sul mercato, difendibile e “ a norma ” con i requisiti imposti dalla legge, è un lavoro delicato.

Sapete come muovervi per non rischiare di registrare un marchio nullo e magari doverlo in seguito ritirare pagando anche un risarcimento danni?



NB. CARTELLINO ROSSO ANCHE PER:

- stemmi o blasoni, bandiere, emblemi ufficiali e altri segni coperti da convenzioni internazionali in vigore;
- segni ingannevoli per i consumatori, cioè idonei a fornire informazioni non veritiere sull'origine geografica, la natura, la qualità dei prodotti o dei servizi;
- marchi in conflitto con DOP e IGP.

I REQUISITI PER UN MARCHIO A NORMA!

Affinché venga concessa la registrazione di un marchio valido, bisogna accertarsi che non vi siano impedimenti assoluti o relativi per evitare che, ancorché accettato dagli Uffici, sia successivamente dichiarato nullo per mancanza delle caratteristiche richieste dalla legge. Ma quali sono?

- **Novità** (art. 12 c.p.i.): non deve essere uguale o simile ad altro marchio valido sul territorio o ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna o nome a dominio.
- **Capacità distintiva** (art. 13 c.p.i.): deve essere un marchio in grado di identificare i prodotti tra tutti quelli dello stesso genere immessi sul mercato. Infatti, non può consistere in una denominazione generica o descrittiva degli stessi (ad es. il termine “pronto moda” per il settore dell'abbigliamento) né può essere una descrizione o un segno che indica delle caratteristiche intrinseche del prodotto o del servizio come la sua specie, la provenienza geografica, la quantità, la destinazione o la qualità (ad esempio DOLCE per vendere del cioccolato).

- Inoltre, in base a quanto stabilito dall' art. 8 del c.p.i., il marchio **non deve entrare in conflitto** con: ritratti e nomi di persone, segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo e altri diritti di terzi.

REGOLA DI BASE: PREVENIRE

In genere gli Uffici effettuano un controllo sugli impedimenti assoluti, ma spesso, come accade in Italia, non valutano i possibili conflitti con gli altri segni distintivi.

Prima di presentare domanda di registrazione è importante quindi fare una **RICERCA DI ANTERIORITÀ**, verificare cioè la disponibilità del segno, per escludere che il vostro marchio (o simile) sia già utilizzato o registrato da una impresa concorrente. Valutare la confondibilità tra due marchi non è sempre agevole poiché vanno sempre presi attentamente in considerazione i prodotti/servizi rivendicati e le somiglianze visive (come sono scritti), fonetiche (come si pronunciano) e concettuali (cosa esprimono). Per evitare spiacevoli situazioni di conflitto è sempre consigliabile affidarsi ad uno specialista in materia di proprietà industriale, esperto della normativa e delle prassi dei vari Uffici marchi, oltre che della giurisprudenza di settore.



Italia sì, ma anche estero!

“ La registrazione nazionale non vale anche oltre confine.
Per un business ambizioso meglio tutelarsi per tempo ”

Le vostre vendite finora si sono limitate al territorio italiano?
E se un giorno dovete decidere di mettere le ali ai vostri prodotti e commercializzarli anche in terra straniera?

Valgono le stesse regole di registrazione?
Come muoversi nel modo più corretto?
Meglio farlo subito o aspettare di ampliare il proprio mercato?



OCCHIO AI TEMPI!

Se entro 6 mesi dalla data di deposito del marchio nazionale ne estendete la validità anche a livello internazionale, potete rivendicare la priorità del precedente deposito.

In questo modo il deposito del marchio all'estero si considera compiuto nello stesso giorno di quello nazionale.

Allo scadere dei 6 mesi potete **comunque** depositare il marchio in qualsiasi altro Stato senza tuttavia richiederne la priorità.

PENSARE NEL LUNGO PERIODO: MEGLIO PRIMA CHE DOPO

Registrare un marchio all'estero è possibile in qualsiasi momento. All'atto della richiesta potreste però imbattervi in una spiacevole sorpresa: che qualcuno lo abbia già registrato negli Stati di vostro interesse, costringendovi a rimanere confinati nel territorio nazionale. Per evitare restrizioni, meglio tutelarsi per tempo anche all'estero.

TIPOLOGIE DI REGISTRAZIONE

Nazionale: avviene presentando domanda presso l'Ufficio marchi nazionale (in Italia, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) pagando le relative tasse per ottenere la protezione sul singolo territorio nazionale dello Stato.



Comunitaria:

è la registrazione del marchio presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede in Spagna (ad Alicante). È economicamente vantaggiosa e, con un unico titolo sovranazionale, tutela il vostro marchio in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Internazionale:

grazie ai Trattati di Madrid è possibile beneficiare di una procedura semplificata per l'ottenimento delle registrazioni nazionali in gran parte dei Paesi del mondo (circa 80), che consente di depositare contestualmente in più Stati uno stesso marchio.

Ora a chi mi rivolgo?

“Affidarsi ad un professionista specializzato significa mettere in sicurezza i propri diritti, massimizzare i benefici e ridurre i rischi”

Da dove iniziare? Sapete esattamente cosa depositare? Siete sicuri che il vostro marchio sia davvero difendibile in caso di imitazioni, magari parziali, da parte dei concorrenti?

Conviene depositare un solo marchio per l'elemento grafico e denominativo o è meglio procedere con due depositi distinti? Come tutelare i propri diritti dopo la registrazione? E in caso di contraffazione?



TEMPESTIVITÀ: QUANDO IL TEMPO È DENARO

Lo sapevate che se tollerate consapevolmente la registrazione di un marchio successivo al vostro, per più di 5 anni, non potete più chiederne la cancellazione? Il marchio sarà così convalidato con conseguenti perdite economiche a vostro carico.

PER UN MARCHIO “AL SICURO” LA PAROLA D’ORDINE È AFFIDARSI!

Al fine di impostare un'adeguata strategia di tutela è consigliabile affidarsi ad un professionista che **potrà aiutarvi nella scelta di un marchio forte e difendibile**. Proteggere efficacemente un marchio registrato dipende da molti fattori, da cosa si è scelto di depositare e da come lo si è depositato, nonché da quali prodotti e servizi sono stati rivendicati all'atto della domanda. È necessario conoscere e rispettare la legislazione degli Stati ed osservare quanto richiesto dagli Uffici preposti affinché il vostro marchio non venga cancellato o dichiarato nullo.

NON SOLO, PER EVITARE L’INSORGERE DI CONTENZIOSI È FONDAMENTALE...

procedere ad un'accurata ricerca di anteriorità, che non può essere compiuta con le banche dati disponibili al pubblico. Queste, infatti, seppure utili per un primo controllo, forniscono dei risultati non esaustivi. Al contrario, **il professionista specializzato si avvale di banche dati private** con la possibilità di utilizzare algoritmi di ricerca capaci di individuare non solo i marchi identici, ma anche quelli simili sotto il profilo ortografico o fonetico, che fungono ugualmente da ostacolo per

la registrazione del marchio scelto (ad esempio: la ricerca del nome “cavallo”, oltre ai nomi identici e composti, troverà anche i marchi “cavalli”, “cavall”, “caval”, “a cavallo”, “cavalloh”, “cavalle”, “cavallo”, “ca’ vallo”). Inoltre, per i marchi di cibi e bevande è opportuno estendere la ricerca anche alle DOP, STG, IGP riconosciute a livello europeo che, come tali, possono anch'esse costituire un valido impedimento alla registrazione del marchio.

SORVEGLIANZA

Un marchio depositato costituisce un bene aziendale e proteggerlo è fondamentale perché significa “mettere in sicurezza” il suo valore economico. Il professionista che cura la gestione dei vostri marchi ha la possibilità di sorvegliarli attraverso un **monitoraggio quotidiano dei Registri degli Stati di interesse, al fine di conoscere l'esistenza di eventuali successivi depositi di marchi confondibili**. Ciò vi permetterà di opporvi alla registrazione di un marchio uguale o simile al vostro e arrestare immediatamente l'attività di usurpazione del vostro segno senza essere costretti ad avviare lunghe e costose azioni giudiziarie.



D di design

“ Non solo marchio. Se l'arma vincente del prodotto è il suo aspetto esteriore, meglio proteggerlo ”

Se la forza del vostro prodotto fosse la sua forma, il decoro della sua stoffa o una combinazione di colori particolare?

Se a renderlo accattivante agli occhi del consumatore fosse il suo carattere estetico?

Sapevate che è possibile proteggere i vostri diritti anche su un modello o un disegno? Ma cosa significa registrarli? Quali sono i vantaggi commerciali?



Lorenz. Designer Cui Desac

DUE CASI SPECIALI

- Disegni e modelli dotati di carattere creativo e particolare valore artistico possono rientrare nella tutela del diritto d'autore (che dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore).

- Per le forme dei prodotti o per le loro confezioni dotate di "carattere distintivo", se ne può chiedere la registrazione come marchi di forma o tridimensionali.

Ne è un esempio il celebre spremiagrumi a forma di ragno ideato da Philippe Starck, il cui disegno è immediatamente in grado di identificare il noto designer che lo ha creato.

QUANDO "IL VESTITO" FA LA DIFFERENZA

L'originale silhouette di un flacone di un profumo, la decorazione di una tazza, il dettaglio di una scarpa... hanno sempre più un ruolo attrattivo e rilevante per il consumatore, invogliato ad acquistare un articolo.

In questo caso si parla di "modello o design" riferendosi esclusivamente alle caratteristiche estetiche di un bene.

L'art. 31 del c.p.i. tutela l'aspetto visibile di un prodotto in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte. Sono esclusi dalla nozione di design soltanto gli elementi interni al prodotto non visibili durante la normale utilizzazione.

RISCHIO IMITAZIONE? IL SEGRETO È TUTELARSI!

In un mercato molto competitivo accade spesso di trovare imprenditori che tendono a copiare, da altre aziende, i prodotti che trovano maggior consenso sul mercato. In assenza di un design registrato e nei limiti di una concorrenza leale questo è infatti possibile.

In caso di registrazione le cose cambiano: il design del vostro prodotto diverrà esclusivo e sarete tutelati da eventuali copie o imitazioni, potendo vietare a chiunque altro di sfruttare le vostre creazioni.

LE REGOLE DA RISPETTARE

Affinchè un modello o disegno possa essere validamente registrato deve essere "nuovo" e possedere "carattere individuale".

Novità:

un disegno o modello è "nuovo" quando nessun disegno o modello identico sia stato precedentemente reso accessibile al pubblico (divulgato).

Disegni e modelli si considerano identici quando differiscono per dettagli irrilevanti.

Non costituisce divulgazione il fatto che nei 12 mesi precedenti la data del deposito il disegno o modello sia stato diffuso dall'autore o da un suo licenziatario.

Individualità:

un disegno o modello ha "carattere individuale" se un consumatore sufficientemente informato ha un'impressione generale differente da quella prodotta da un qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato al pubblico.



Artemide. Designer Ross Lovegrove



Hansgrohe. Designer Patrizia Urquiola

COME E DOVE?

La registrazione di un disegno o modello, nel rispetto delle singole normative, può essere richiesta a livello nazionale, in Italia e all'estero, a livello comunitario e, per alcuni Stati, a livello internazionale con un deposito centralizzato.

Il design comunitario

In Italia e a livello comunitario l'efficacia della registrazione dura 5 anni e può essere prorogata per ulteriori periodi di uguale durata fino ad un massimo di 25 anni. Inoltre, con una sola domanda, è possibile chiedere la tutela di più modelli appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Con un unico pagamento di tasse, assolutamente vantaggioso in considerazione del numero di Paesi coinvolti, è possibile richiedere la tutela delle vostre creazioni in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, presentando un'unica domanda di registrazione all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante.

E SE DOVESTE AVER BISOGNO DI...

...depositare un Design già divulgato?

E' sempre buona norma, prima di divulgare un prodotto, procedere al deposito della domanda di registrazione. In alcuni territori, tra cui l'Unione Europea, la legge vi accorda comunque un periodo di tolleranza di 12 mesi durante il quale è possibile divulgare il vostro prodotto senza far venir meno il requisito della "novità". Oltre il periodo di tolleranza non è ammesso il deposito della domanda

...mantenere segreto il Design per un po' di tempo?

E' un'esigenza che potreste avere, ad esempio, in vista di lanci pubblicitari. La legge in questo caso vi viene incontro, consentendovi di mantenere segreto, per un certo periodo, il design depositato. Nell'ambito dell'Unione Europea è possibile differire la pubblicazione dell'immagine del prodotto, per un periodo che non superi i 30 mesi dal deposito.

Magis. Designer Eero Aarnio



VISTI DA VICINO

I Disegni sono creazioni bidimensionali, come ad esempio figure, linee decorazioni o colori.



Motivo "Burberry"

I Modelli sono creazioni tridimensionali come, ad esempio, la forma di un prodotto.



Silhouette International. Designer Gerhard Fuchs



Ferrero

POTETE TUTELARE

Colori
Contorni
Forma
Linee
Struttura
Ornamento
Confezioni di prodotti
Set di articoli
Parti di prodotti
Ecc.



Venini. Designer Venini - Bianconi

NON POTETE TUTELARE

-forme esclusivamente dettate dalla funzione tecnica (le quali, nel rispetto dei requisiti di legge, possono invece essere protette con il brevetto o il modello di utilità).

-ciò che non è visibile durante la normale utilizzazione del prodotto

Tutti i marchi e prodotti raffigurati sono di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati all'interno di questa guida a solo scopo informativo e al di fuori di qualsiasi rapporto professionale. Le informazioni contenute all'interno della guida sono state immesse a solo scopo informativo e non devono pertanto essere valutate come esaustive o essere considerate consulenza legale. © 2010 Avv. Enrico La Malfa e Avv. Hélène Regnault de la Mothe. Tutti i testi sono tutelati da copyright. È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione su qualsiasi supporto.



Via Santo Stefano 164
40125 Bologna (BO)
Tel. 051.302215
Fax 051.347364
www.safetybrand.it

Avv. Enrico La Malfa
Avv. Hélène Regnault de la Mothe