



Identificativo: SS930614009DAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

La fama eccessiva fa salire il rischio delle copiatore

A cura di Gianfranco Dragotti

Un altro pericolo commesso alla nascita del marchio e spesso trascurato e' quello della sua volgarizzazione.

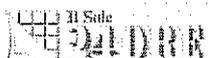
Accade, ed e' accaduto, che si realizzi una totale identificazione tra marchio e prodotto, per cui il marchio stesso diventa l'accezione generica del prodotto e, quindi, dell'impresa che lo produce o lo commercializza. In questo caso, il titolare non puo' piu' godere della facolta' di uso esclusivo del marchio, che diventa un termine di uso generale, senza che sia possibile precludere l'utilizzo da parte dei concorrenti.

Sempre nell'ambito di una gestione oculata si deve aver cura di prevedere per tempo l'espansione commerciale verso altri Paesi e quindi prendere tempestivamente le misure necessarie ad assicurarsi la tutela del marchio che verra' effettivamente usato. Un esempio classico di tale situazione che costituisce anche la riprova dell'avvenuta volgarizzazione e' quello dell'inclusione del marchio tra le voci di un dizionario o di una enciclopedia.

Se, tuttavia, il titolare del marchio esercita un'opportuna sorveglianza e prende tutte le iniziative lecitamente possibili per reprimere, al loro primo insorgere, situazioni che potrebbero sfociare nella volgarizzazione, e' possibile tentare di prevenire quella che, altrimenti, si tradurrebbe in una vera e propria perdita economica per l'impresa.

Tra le iniziative che sono consigliabili per rafforzare il marchio prescelto rientra anche quella di chiedere la registrazione di altri marchi affini, cercando di erigere una vera e propria barriera che impedisca ai concorrenti di avvicinarsi pericolosamente al marchio fondamentale e realmente utilizzato. Un esempio di iniziativa in tal senso e' quello di una casa tedesca produttrice di articoli per sport e tempo libero, titolare di un marchio consistente in tre strisce parallele che, nel caso delle scarpe, viene applicato sui due lati della tomaia con una certa inclinazione. La titolare ha provveduto a suo tempo a registrare le stesse tre strisce in tutte le fogge e con tutte le inclinazioni possibili.

Attualmente sulla base della forma accresciuta dalla notorieta' del marchio principale e di questa barriera difensiva si trova nella possibilita', che per altro esercita con la massima diligenza, di impedire a tutti i concorrenti in molti Paesi europei di avvicinarsi anche alla lontana alle tre strisce in questione dovunque le strisce stesse siano applicate e cio' anche se la somiglianza con le tre strisce deriva da un segno grafico differente.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614010DAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

LE NOVITA' - Anche l'utilizzatore non diretto puo' chiedere l'iscrizione

L'identikit del depositante

A cura di Gianfranco Dragotti

In base alla legge italiana in vigore fino al 31 dicembre 1992, il marchio poteva essere registrato ovvero <brevettato> da chiunque lo usasse o intendesse utilizzarlo nell'attivita' d'impresa, a condizione che si trattasse di un imprenditore.

Chi tale non era, non poteva validamente depositare un marchio a suo nome, il che escludeva dal novero dei titolari tutti coloro che essendo iscritti all'albo per l'esercizio di una professione si trovavano per legge in posizione incompatibile con l'esercizio di un'impresa.

Con la nuova legge e quindi in accordo con le norme che sono entrate o stanno entrando in vigore nel resto della Cee, questo vincolo viene a cadere la registrazione del marchio infatti puo' essere chiesta da chiunque, intendendo con questo termine non esclusivamente chi utilizzi o si proponga di utilizzare il marchio direttamente o tramite imprese di cui abbia il controllo o ancora tramite altri che ne facciano uso con il suo consenso.

Viene cosi' recepito quanto la prassi commerciale ha da lungo tempo dimostrato, vale a dire che gli imprenditori non sono i soli soggetti interessati a registrare i marchi d'impresa. Basta infatti pensare agli esperti pubblicitari che spesso inventano un segno grafico di particolare rilevanza e desiderano, quindi, sfruttarlo proponendolo ai potenziali clienti. Si pensi anche agli stilisti, ormai abituati a prestare la propria griffe a prodotti che esulano totalmente dal campo ristretto della moda, nonche' ai personaggi celebri nel campo dello spettacolo e dello sport, i quali mettono a disposizione il proprio nome e il richiamo che esso esercita per sponsorizzare prodotti tra i piu' disparati.

Si pensi infine alla necessita' che hanno imprese come le holding finanziarie di riunire tutti i marchi in capo a una sola societa', eventualmente la capogruppo, la quale non utilizza il marchio direttamente o potrebbe al limite non essere <imprenditore> nell'accezione che a questo termine attribuisce la legge italiana.

L'effetto presumibilmente piu' immediato di questa liberalizzazione della normativa nazionale dovrebbe manifestarsi nel deposito di domande di registrazione direttamente a opera delle agenzie pubblicitarie, molto spesso incaricate di curare la campagna di lancio di un prodotto proprio a partire dalla creazione del marchio che dovra' contraddistinguerlo. Secondo la legge precedente, tale deposito sarebbe stato viziato da una nullita' all'origine, in quanto il richiedente o titolare <non si proponeva di utilizzare il marchio nella propria impresa industriale o commerciale>.

Anche se ovviamente sara' la giurisprudenza futura a fissare l'interpretazione piu' o meno restrittiva delle nuove norme, appare ragionevolmente fondato prevedere che il marchio, una volta depositato e registrato dall'agente pubblicitario, dovra' essere ceduto a chi effettivamente produce o mette in commercio il corrispondente prodotto. Infatti, in caso contrario, quest'ultimo soggetto, dal quale dipende l'effettivo uso e quindi la vita del marchio che, se perseguito con successo puo', a distanza di tempo, costituire un bene patrimoniale di enorme valore, si troverebbe a non poter disporre in maniera completa ed esclusiva della registrazione rimasta in ipotesi nella titolarita' di altri.



Identificativo: SS930614019DAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Sono meno severi i vincoli che portano alla decadenza

A cura di Gianfranco Dragotti

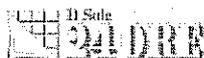
Anche per quanto riguarda la decadenza del marchio registrato la nuova legge ha introdotto novita' di rilievo.

In primo luogo rimane l'obbligo dell'uso del marchio dopo la registrazione, uso che in precedenza doveva essere fatto entro tre anni dalla concessione e non essere interrotto per piu' di tre anni durante la vita del marchio. Ora tale periodo viene portato a cinque anni e il mancato uso non e' piu' una causa tassativa di decadenza: se il titolare del marchio registrato ne riprende l'uso in buona fede prima che altri ne chieda la decadenza, iniziando un'azione legale, la registrazione riprende il suo valore.

La registrazione del marchio costituisce, infatti, solo il primo passo della <storia> che il marchio avra' nella successiva vita commerciale, storia che si riflettera' principalmente sul valore del marchio stesso e sara' strettamente dipendente dalla fortuna commerciale che lo accompagnera'.

Nella realta', il valore distintivo di un marchio aumenta o diminuisce in dipendenza dall'uso che ne viene fatto, dagli investimenti pubblicitari effettuati, dalla difesa piu' o meno attiva e puntuale nei confronti dei contraffattori e, infine, dall'evolversi dei gusti del pubblico e dalla capacita' dell'impresa di adeguarsi prontamente al mutamento.

La nuova legge italiana riconosce tale stato di fatto ammettendo che un marchio possa acquistare (o anche perdere) capacita' distintiva nel tempo: in effetti si ammette (a differenza di quanto valeva in passato) che un marchio, in ipotesi nullo per mancanza di distintivita' e quindi di originalita' (normalmente perche' fortemente descrittivo), acquisti sufficiente capacita' distintiva proprio in seguito all'utilizzazione che ne viene fatta sanando in questo modo l'originaria nullita'.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614010BAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Così si distingue il confine tra i segni deboli e quelli forti
A cura di Gianfranco Dragotti

Nella ricerca di un marchio originale esistono anche situazioni intermedie, vale a dire quelle in cui una denominazione generica viene modificata in misura tale da dare luogo a una certa caratterizzazione, anche se rimane una traccia o un suggerimento descrittivo.

In questo caso si parla di marchi deboli, per i quali si può parlare di una protezione unicamente nei confronti di marchi identici, ovvero, integralmente o quasi imitati, laddove nel caso dei cosiddetti marchi forti i criteri di giudizio della contraffazione o violazione del diritto esclusivo sono più generosi per il titolare del marchio registrato. Si deve osservare che i marchi deboli sono in genere quelli più diffusi, specialmente in alcuni campi merceologici come, a esempio, quello farmaceutico, dove una certa descrittività del marchio sembra utile per facilitare la prescrizione del medicinale.

Più difficile è definire un marchio forte in quanto, in questi casi, il collegamento con il prodotto o servizio non dipende da un carattere descrittivo, ma da un accostamento fantasioso tra segno grafico e prodotto o servizio avente elevata caratterizzazione e rilevante capacità di imprimersi nella mente e nella memoria del consumatore.

È rimasto celebre come marchio forte quello di un'etichetta discografica ove la figura del cane accovacciato che ascolta il grammofoono richiama evidentemente il pregio della fedeltà della riproduzione sonora. In questo caso il richiamo alla natura del prodotto è fatto in modo estremamente fantasioso e pertanto è giustificato attribuire a questo marchio la capacità di impedire ad altri anche l'uso di altre figure di animali in unione con la rappresentazione di un grammofoono anche stilizzato.

Un discorso a parte in questo contesto meritano i marchi costituiti da parole in lingue straniere. Di regola si tratta di marchi validi a condizione che la maggioranza dei consumatori italiani non conosca il significato della parola straniera. Il terzo requisito di validità di un marchio secondo la legge italiana è quello della liceità, vale a dire che il marchio non dev'essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, non deve essere ingannevole e non deve riguardare stemmi o altri simboli (come ad esempio i cinque cerchi dei giochi olimpici) contemplati dalle convenzioni internazionali che regolano questa materia.

In questo contesto, i nomi geografici si pongono in una situazione particolare: essi, di regola, sono validamente registrabili come marchio, purché non possano costituire un ingiustificato privilegio a favore del loro titolare o pregiudicare lo sviluppo di analoghe iniziative nell'area geografica corrispondente.

Esistono numerosi esempi di marchi perfettamente validi pur consistendo in nomi di località geografiche, non essendovi il rischio che possano essere intesi dal consumatore come indicazione di provenienza, come avviene, a esempio, per i vini e per altri prodotti che vengono prodotti in determinate zone geografiche caratteristiche.



Identificativo: SS930614020DAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

CASI PARTICOLARI - Come comportarsi in quei Paesi che non aderiscono alla convenzione di Parigi

Norme locali se manca l'Unione

A cura di Gianfranco Dragotti

Il marchio internazionale puo' essere registrato in molti Paesi aderenti all'Unione e di cui abbiamo fornito l'elenco nell'articolo piu' sopra. In questa lista non sono inclusi molti Paesi di primaria importanza quali gli Usa, il Giappone e il Regno Unito, per non citarne che alcuni.

In questi Stati la registrazione dei marchi avviene unicamente per via nazionale, vale a dire depositando una domanda come si fa' per l'Italia, nel rispetto, ovviamente, della legislazione locale.

Nella maggioranza dei Paesi, extra-lista, per esempio, vige il principio che la concessione della registrazione sia subordinata a un esame sostanziale oltre che formale, diretto ad accertare se sono soddisfatti i requisiti di novita' e distintivita' che, in generale, sono previsti da tutte le norme nazionali.

Cio' significa che dopo il deposito della domanda di registrazione interviene una fase di contraddittorio con un esaminatore, il quale, di solito, effettua una ricerca tra i marchi registrati anteriori per il riscontro oggettivo della novita'.

Una volta verificata l'esistenza della novita', l'esame s'indirizza alla distintivita' sulla quale naturalmente esiste un certo margine d'incertezza, trattandosi pur sempre di un'opinione.

Di regola, quando viene superato l'esame, vale a dire quando l'esaminatore ritiene che il marchio sia registrabile, ha luogo la pubblicazione del marchio, pubblicazione che avviene su una Gazzetta ufficiale o un altro organo d'informazione e ha lo scopo precipuo d'informare i terzi che siano eventualmente interessati a sollevare opposizione. Questa dev'essere motivata e presentata entro un periodo di tempo molto breve, dell'ordine di due o tre mesi al massimo.

Lo strumento dell'opposizione si rivela molto efficace e soprattutto piu' economico rispetto alla via dell'azione giudiziaria d'annullamento che rimane sempre l'ultima ratio.

Naturalmente non si puo' non richiamare l'attenzione sul fatto che lo sfruttamento dell'opportunita' d'impedire ad altri d'indebolire i propri marchi puo' essere molto importante, come del resto e' gia' stato segnalato in relazione al marchio internazionale. I tempi molto brevi concessi per presentare opposizione consigliano di affidare l'onere della sorveglianza alle organizzazioni commerciali locali, mantenendo alla casa madre la responsabilita' e il diritto di scelta circa la presentazione o meno dell'opposizione.

Infatti la rete commerciale e' sempre dell'avviso che marchi altrui, anche se molto lontani da quelli propri, diano comunque fastidio e, quindi, e' sempre pronta a intraprendere azioni anche avventate e prive di un reale fondamento.

E' da segnalare un aspetto molto importante sotto il profilo economico o meglio dei costi di registrazione dei marchi in alcuni Paesi.

In Gran Bretagna, come anche in Giappone e in altri Paesi, ciascuna classe di prodotti o servizi dev'essere oggetto di una singola domanda indipendente, per cui una registrazione nazionale italiana che copra prodotti appartenenti, in ipotesi, a 3 o 4 classi, dara' origine in questi altri paesi a 3 o 4 domande indipendenti, ciascuna delle quali segue il proprio iter.

Esistono, Paese per Paese, normative peculiari svariatissime che

sarebbe impossibile elencare anche solo per sommi capi senza scrivere un intero manuale.

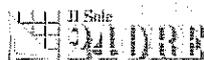
In Giappone, a esempio, gli stranieri normalmente registrano il marchio in lettere arabiche; tuttavia, in questo Paese, accanto ai marchi in lingua straniera coesistono i marchi in alfabeto giapponese, per cui e' consigliabile procedere a una registrazione parallela o immediatamente successiva in tali caratteri della translitterazione del marchio registrato in lingua straniera. Come se non bastasse, in Giappone esiste sia una lingua per cosi' dire delle classi colte (Katakana), sia una lingua di tutti i giorni, per cui una tutela completa vorrebbe che in caratteri giapponesi si chiedessero entrambe le registrazioni.

Se dal Giappone ci spostiamo in Gran Bretagna, si deve fare attenzione al fatto che, accanto ai marchi registrati, esistono marchi per cosi' dire di fatti stabiliti dall'uso che sono decisamente molto importanti, tenuto anche conto del fatto che in questo Paese l'uso e il successo commerciale hanno enorme importanza. La conclusione che si puo' trarre e' che la politica del marchio, per quanto riguarda l'estero, deve fare riferimento a consulenti esperti nelle normative nazionali.

Poiche' la legge precedente non prevedeva una figura istituzionalizzata di mandatario o rappresentante delegato a trattare con l'amministrazione statale, fino alla fine dell'anno scorso i marchi venivano depositati dal richiedente oppure da chiunque venisse dal medesimo delegato.

La nuova legge italiana prevede che, in un prossimo futuro, venga creato un albo di mandatari dei marchi, come figura professionale esperta nelle leggi e nella prassi allo scopo di gestire i rapporti con l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Al tempo stesso, tale professionista potra' curare e seguire la registrazione dei marchi all'estero, come del resto gia' accade quando la registrazione, sia italiana che a livello internazionale, viene affidata a uno dei consulenti in brevetti regolarmente accreditati.





Identificativo: SS930614009CAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

LE CAUTELE - E' possibile evitare che altri depositino a proprio nome il logo all'estero

Come difendersi dai pirati

A cura di Gianfranco Dragotti

Le domande di registrazione del proprio marchio all'estero possono subire, in alcuni Paesi, un iter piuttosto lungo, vuoi perché le amministrazioni nazionali procedono a un esame di merito che richiede tempi non brevi, vuoi perché esiste la possibilità di opposizione alla concessione della registrazione da parte di terzi; in tal caso la registrazione finale potrà essere ottenuta a distanza anche di anni dal deposito della domanda.

Volendo, quindi, predisporre una situazione favorevole e comunque chiara, al momento di cominciare la commercializzazione all'estero è consigliabile procedere per tempo a queste fasi preliminari, dalle quali, inoltre, si possano trarre utili informazioni sui rischi potenziali nella vendita in specifici territori. Infine, con un approccio gestionale di questo tipo, si previene un altro pericolo abbastanza frequente, vale a dire che il successo conseguito su scala nazionale spinga altri (che spesso sono gli stessi distributori o rappresentanti esteri dell'azienda titolare del marchio) a registrare a proprio nome lo stesso marchio all'insaputa dell'imprenditore o dell'azienda.

È ben vero che molte legislazioni prevedono la possibilità di recuperare la registrazione (nel quadro di norme legislative adottate in un crescente numero di Paesi per frenare operazioni di vera e propria pirateria del marchio), ma anche se tale procedura viene coronata da successo, comporta comunque ritardi e spese altrimenti non necessarie.

È degna d'essere sottolineata l'importanza di tutti questi passi preliminari e, specialmente, delle ricerche preventive: una registrazione di marchio non soltanto dura anni dal deposito, ma è rinnovabile per successivi periodi uguali alla scadenza della prima registrazione, per cui può diventare e diventa nel tempo un bene patrimoniale di grande valore per l'azienda che lo possiede. Sarebbe certamente auspicabile seguire l'esempio di alcune multinazionali, i cui uffici interni preposti alle questioni di proprietà industriale procedono autonomamente alla selezione e registrazione di marchi, provvedendo anche al loro rinnovo e alla relativa sorveglianza: questi marchi vengono, per così dire, preconfezionati e sono a disposizione immediata del marketing al momento del bisogno, senza perdite di tempo e, quindi, senza ritardi nello sviluppo commerciale dei prodotti.

Poiché si tratta di un approccio che comporta costi non trascurabili, si può ripiegare sulla metodologia precedentemente esposta, ossia sulla scelta e protezione del marchio al momento in cui si sviluppa un nuovo prodotto a patto che i passi necessari vengano compiuti quando il prodotto è ancora in gestazione, nel senso che le caratteristiche del prodotto e quelle del pubblico cui è destinato sono già delineati in termini generali, ma esiste un ragionevole margine di tempo per iniziare le varie operazioni che portano all'ottenimento di una valida registrazione e protezione.

Grafici: GRAFICO-01 L'ALTALENA

TABELLA-01

L'ALTALENA

(In istogramma sono riportati i seguenti dati)

	Cinque anni di marchi depositati	e rilasciati
1988	30.248	15.504
1989	29.545	17.589
1990	28.672	20.173
1991	25.865	21.103
1992	25.249	30.138



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614019CAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Una serie di disposizioni favorisce i simboli piu' ricorrenti

La forza della rinomanza

A cura di Gianfranco Dragotti

Un aspetto di grande importanza della nuova normativa italiana riguarda i marchi cosiddetti di grande rinomanza.

Dal 1942, anno al quale risaliva la vecchia normativa (Rd n. 929), il panorama economico, commerciale e industriale del nostro Paese e' profondamente mutato e, con esso, sono cambiati sia gli strumenti adottati dagli imprenditori, che la mentalita' dei consumatori. Basti pensare alla rivoluzione portata dalla pubblicita' televisiva e dalla diffusione ben piu' capillare oggi, di allora, dei mass media e della carte stampata. In aggiunta, a fianco di tecniche modificate di marketing, sono nati nuovi strumenti commerciali come il merchandising e il franchising. Tutto cio', naturalmente, non poteva trovare riscontro oggettivo nella normativa precedentemente vigente, anche se, a onor del vero, la giurisprudenza aveva cercato di adattare uno strumento invecchiato a realta' nuove. In questo senso la nuova legge, per molti versi, costituisce un riconoscimento legislativo di un'interpretazione che la giurisprudenza aveva gia' fatto sua.

Un primo esempio che e' forse, in questo contesto, il piu' significativo, e' quello del riconoscimento di una tutela in una certa misura allargata ai marchi che <godono di rinomanza dello Stato>, rispetto ai marchi comuni.

Il principio generale che rimane valido e' che il marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo per particolari categorie di beni e servizi: nel caso dei marchi comuni, chi voglia adottare un marchio, in ipotesi identico per prodotti o servizi del tutto differenti, non troverebbe alcun ostacolo.

Per un marchio registrato normale, pertanto, la tutela non si estende oltre l'ambito merceologico prescelto dal titolare al momento della registrazione o comunque oltre l'ambito merceologico dei prodotti effettivamente commercializzati con esso.

Nel caso del marchio di grande rinomanza esso assume una funzione nuova, quella cioe' di spingere il consumatore all'acquisto per la prima volta di un certo prodotto sulla scorta della suggestione che, in senso positivo, il marchio usato normalmente per altri prodotti e' in grado di suscitare.

Si pensi, per esempio, al fenomeno del merchandising dove il marchio, reso famoso in un certo settore, viene poi utilizzato per contraddistinguere prodotti affatto diversi da quelli originari.

Si pensi ancora a tutto il settore delle sponsorizzazioni, specie se basate su personaggi famosi in campo sportivo, dello spettacolo ecc., dove il marchio assume una funzione di messaggio destinato a un certo tipo di consumatore oltrepassando la funzione di semplice identificazione di prodotto.

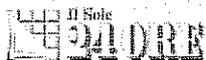
In sostanza la nuova legge italiana, pur mantenendo invariata la funzione distintiva pura e storica del marchio, contiene disposizioni che tutelano anche questa funzione innovativa e attrattiva del marchio: in particolare, per l'appunto, viene previsto che marchi che godono di rinomanza siano tutelati non solo nei confronti di chi utilizzi o registri marchi identici o simili per gli stessi prodotti o prodotti affini, ma anche nei confronti di chi utilizzi tale segno per prodotti diversi.

Si impedisce, in tal modo, che altri possano sfruttare la rinomanza acquisita da un marchio per lanciare i propri prodotti in campi

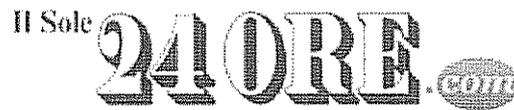
diversi.

Inoltre si prevede espressamente la possibilita' di registrare come marchi i nomi di personaggi notori in campo artistico, letterario, scientifico, della moda, dello sport ecc., nonche' i nomi, le sigle e gli emblemi di manifestazioni, enti e associazioni che non abbiano finalita' di lucro, limitando ovviamente la possibilita' di registrazione solamente agli aventi diritto.

I dubbi che rimangono sono legati ai criteri, tutti da individuare, per accertare se un marchio puo' essere reputato di grande rinomanza. In questo senso un grosso aiuto verra', senza ombra di dubbio, dalla giurisprudenza.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614010CAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

LA PRASSI - Oltre che alla sede centrale ci si puo' rivolgere all'Upica

I segreti della domanda

A cura di Gianfranco Dragotti

Come si ottiene la registrazione di un marchio? Nel nostro Paese e' necessario depositare una domanda indirizzata all'Ufficio italiano brevetti e marchi (che prima della nuova legge si chiamava Ufficio centrale brevetti); il deposito non dev'essere necessariamente effettuato a Roma, ma puo' avvenire presso gli appositi uffici distaccati (Upica) esistenti nell'ambito di ciascuna Camera di commercio provinciale. E' questo ufficio decentrato che provvede, cosi' come per le domande di brevetto per invenzione e di modello industriale, all'inoltro della domanda all'amministrazione centrale e alla redazione di un verbale di deposito che viene rilasciato al presentatore della domanda. La domanda, oltre a riportare correttamente le generalita' del richiedente, su cui ci si soffermera' in seguito, deve in primo luogo precisare attraverso una breve descrizione in che cosa consista il marchio che si vuole registrare.

Se si tratta di una parola e' sufficiente la sua trascrizione, avendo cura di precisare se essa deve intendersi scritta in forma grafica peculiare e/o in colori particolari. Se si tratta, invece, di un marchio grafico esso viene sommariamente descritto per individuarne gli aspetti principali.

Accanto all'indicazione del marchio che si vuole registrare la domanda deve riportare chiaramente quali sono i prodotti e/o servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere. A questo riguardo la domanda fara' riferimento a una classificazione merceologica internazionale (per la precisione si tratta della classificazione risultante dall'Accordo internazionale di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche), ma cio' unicamente per individuare in quanti classi ricadano i prodotti o servizi cui si intende riferire il marchio e, quindi, consentire il calcolo delle tasse da pagare all'atto del deposito della domanda.

In altri termini e' importante, ai fini della protezione che verra' ottenuta con la domanda, elencare dettagliatamente i prodotti o i servizi per i quali l'utilizzazione del marchio sara' immediata, nonche' quelli ai quali si estendera' l'uso dello stesso marchio in un tempo futuro possibilmente non troppo lontano. Si evitera' in questo modo di dover procedere successivamente al deposito di successive domande integrative di marchio con i relativi oneri e tempi lunghi.

Naturalmente questo accorgimento non vale in alcuni casi, come quello del marchio per uso farmaceutico, che di regola si riferisce a un ben preciso medicamento.

Alla domanda si devono allegare:

*la dichiarazione di protezione che riporta le generalita' del richiedente, la descrizione del marchio da registrare e l'elenco dei prodotti e/o servizi da coprire;

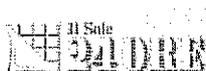
*la ricevuta del versamento in conto corrente postale delle tasse prescritte;

*un certo numero di riproduzioni del marchio (numero che varia a seconda che siano o meno rivendicati particolari colori).

Se la domanda viene presentata per il tramite di un mandatario, dev'essere unita anche la relativa lettera d'incarico _ sottoscritta dal richiedente e controfirmata dal mandatario _ accompagnata dal

versamento della relativa tassa.

La modulistica per la presentazione di queste domande e' specifica e informazioni dettagliate al riguardo vengono fornite dai funzionari degli Upica.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614020AAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

La procedura da seguire per poter depositare la domanda di registrazione al di fuori dei confini nazionali

Un passaporto valido per il mondo

A cura di Gianfranco Dragotti

Trattando, nelle pagine precedenti della legge italiana antecedente al 1o gennaio 1993, come pure di quella attualmente in vigore, si e' fatto riferimento al cosiddetto marchio o registrazione internazionale.

Nell'ambito della convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, la cui prima stesura risale al 1883 e alla quale, oggi, aderiscono quasi tutte le nazioni, e' stata, a suo tempo, costituita un'Unione ristretta per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica. Il primo atto e' stato firmato a Madrid il 14 aprile 1911, per arrivare, attraverso successive revisioni, al testo riveduto di Stoccolma che risale al 1967 e che ancora oggi e' in vigore.

Il fine di questa convenzione e' stato ed e' quello di creare uno strumento per la registrazione internazionale dei marchi e segni di fabbrica che, una volta ultimata la procedura davanti a un ufficio internazionale (denominato Birpi e inquadrato nell'ambito dell'Ompi, Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle, con sede a Berna), assicurati, in ciascun Paese designato tra quelli facenti parte dell'accordo, la stessa protezione che avrebbe un marchio nazionale depositato in quegli stessi Paesi.

Poiche' l'Italia ha, a suo tempo, aderito all'Unione, questo e' il motivo per il quale, nelle ricerche precedentemente discusse a proposito dei marchi italiani, si e' sempre indicato che tali ricerche devono essere estese ai marchi o registrazioni internazionali designanti l'Italia.

La procedura per il deposito di una domanda di registrazione internazionale prevede innanzitutto che il richiedente sia cittadino di uno degli Stati membri contraenti oppure sia domiciliato (vale a dire abbia sede nel caso di persona giuridica) o anche abbia in uno dei Paesi contraenti una stabile organizzazione, industriale o commerciale, seria ed effettiva.

Cio' significa che un cittadino, a esempio statunitense, non potra' depositare e ottenere una registrazione internazionale, a meno che possieda una filiale effettivamente operante in uno dei Paesi contraenti, filiale che puo' anche essere ufficio commerciale purché non sia soltanto una pura facciata di comodo.

La richiesta di una registrazione internazionale prevede che il richiedente abbia preventivamente domandato e ottenuto una registrazione per lo stesso marchio nel Paese di origine, ossia una registrazione nazionale.

Solo allora egli potra' ottenere il rilascio della registrazione internazionale.

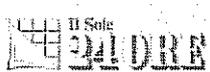
In pratica per le persone fisiche e giuridiche italiane cio' significa depositare la domanda di registrazione italiana e nel giro di sei mesi (in teoria) depositare la domanda di registrazione internazionale che deve essere presentata all'amministrazione nazionale e quindi ancora all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Si e' detto in teoria, per il fatto che la domanda di registrazione internazionale non puo' essere a sua volta inoltrata dall'amministrazione nazionale all'ufficio internazionale (Birpi) se non e' stato concesso il marchio nazionale corrispondente.

Se teniamo presente che attualmente, per le domande di registrazione

nazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi impiega circa tre anni tra data di deposito e data di concessione, e' evidente che il fatto che nel caso della domanda di registrazione internazionale il tempo necessario all'amministrazione italiana per concedere la registrazione italiana venga abbreviato a circa tre mesi costituisce un fatto decisamente positivo. Tuttavia cio' significa anche la domanda di registrazione internazionale, volendo rivendicare la priorita' della domanda italiana, non puo' essere depositata piu' di tre mesi dopo il deposito della domanda italiana.

Immagini: IMMAGINE-01 IL FAC-SIMILE DELLA RICHIESTA Il frontespizio della domanda di registrazione internazionale dei marchi



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614019BAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

I VANTAGGI

La registrazione rende difficile cancellare i diritti acquisiti

A cura di Gianfranco Dragotti

La cancellazione dei diritti connessi con la registrazione e' possibile soltanto ricorrendo a un'azione da promuovere davanti al tribunale competente.

Secondo la vecchia legge italiana, la nullita' di un marchio poteva essere pronunciata soltanto se si dimostrava che il marchio era privo di novita', di capacita' di distintiva, ovvero era contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume ovvero era ingannatorio. In sostanza si aveva causa di nullita' in tutti quei casi in cui non era soddisfatto uno dei requisiti fondamentali di validita' del marchio.

Unica eccezione era quella della convalidazione del marchio nullo per mancanza di novita' (ossia per l'esistenza di un precedente marchio confondibilmente usato per prodotti identici o affini da altro imprenditore).

Infatti, se il marchio nullo era stato usato in buona fede per almeno cinque anni e senza contestazioni a partire dalla pubblicazione della sua concessione sul bollettino dei marchi (curata da quello che allora si chiamava Ufficio centrale brevetti), interveniva una sanatoria a rendere valido il marchio in ipotesi nullo.

In effetti, l'applicazione di questa norma trovava un forte ostacolo nei ritardi cronici dell'Ufficio centrale brevetti tra deposito e concessione del brevetto per marchio e, soprattutto, nel fatto che la pubblicazione del Bollettino si era irrimediabilmente arrestata alla fine degli Anni 60.

La giurisprudenza aveva tuttavia trovato una scappatoia, equiparando la pubblicazione sul Bollettino italiano dei marchi a quella che l'Ompi (Organizzazione mondiale della proprieta' industriale) effettua all'atto della registrazione del marchio internazionale.

Era, quindi, consigliabile provvedere alla registrazione sia in Italia che a livello internazionale. In questo modo, la concessione del marchio internazionale (che per motivi di normative estere costringeva l'Ufficio centrale brevetti ad accelerare enormemente la concessione del marchio italiano) avveniva in modo pressoché immediato così come la sua pubblicazione sul bollettino Ompi, senza che decorresse il quinquennio.

Alcune sentenze, sia pure di primo grado e non di Cassazione, confermavano la grande importanza della convalidazione come strumento di politica aziendale per l'imprenditore in quanto in questo contesto veniva ricompreso non soltanto il caso del conflitto tra un marchio registrato e uno precedentemente usato, ma non registrato, bensì anche quello tra marchi entrambi registrati.

Secondo la nuova legge italiana, un marchio registrato e utilizzato in buona fede per un periodo ininterrotto di cinque anni non può più essere attaccato per nullità da nessuno, ivi compreso il titolare di un marchio anteriore registrato e identico.

Cio' significa, come conseguenza immediata, che i titolari di marchi registrati dovranno attivarsi nel tenere sotto sorveglianza le nuove domande di registrazione di marchio depositate per i prodotti o servizi uguali o affini a quelli da loro registrati e utilizzati, visto che una prolungata inazione nei confronti dei titolari di marchi posteriori anche identici potrebbe portare alla vanificazione del loro diritto esclusivo.



Identificativo: SS930614010AAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

La legge entra in vigore dall'inizio dell'anno fissa i tre criteri principali, ossia la novita', l'originalita' e la liceita'

I requisiti che sanciscono la validita'

A cura di Gianfranco Dragotti

La legge sui marchi in vigore in Italia risale al 1942 (Rd 21 Giugno 1942, n. 929) ed e' giunta sino alla fine del 1992 senza sostanziali modifiche; a partire dal 1° Gennaio 1993, in attuazione alla direttiva della Comunita' europea n. 89/104/ Cee del 21 Dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, la nostra legge ha subi'to modifiche non formali ne' di poco conto, almeno per alcuni aspetti.

Tra le innovazioni suscettibili di influenzare notevolmente la materia _ e, quindi, da un lato la politica del marchio attuata dagli imprenditori e dal management aziendale e, dall'altro, i criteri giurisprudenziali cui si ispirano i nostri tribunali _ si possono citare le seguenti: 1) maggiore tutela dei marchi che godono di rinomanza; 2) introduzione del principio della libera cessione del marchio; 3) riconoscimento legislativo della possibilita' che il marchio acquisti validita' ovvero si rafforzi con l'uso dello stesso; 4) possibilita' per soggetti non imprenditori di essere titolari di marchi; 5) diminuzione della durata della registrazione da 20 a 10 anni; 6) ammissibilita' della registrazione come marchi di lettere, cifre, suoni, combinazioni e tonalita' cromatiche, nonche' della forma del prodotto o del suo confezionamento; 7) nuova regolamentazione del marchio collettivo. Prima di esaminare nel dettaglio queste novita', passiamo brevemente in rassegna gli aspetti principali di interesse per l'ottenimento della tutela e per la sua difesa.

Il diritto di marchio si estrinseca nella facolta' esclusiva di cui gode il titolare di farne uso, anche nella pubblicita', per contraddistinguere le merci o i servizi, per i quali esso e' stato registrato. Cio' significa che il titolare del marchio puo' vietare ai terzi (nell'ipotesi che si tratti naturalmente di un marchio valido) di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini, quando cio' possa ingenerare confusione nel pubblico circa la fonte del prodotto o servizio offerto.

Tale facolta' di divieto (ed e' questa una delle novita' della nuova disciplina) si estende anche ai prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato gode in Italia di rinomanza oppure se l'uso da parte di terzi consente loro di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio registrato. Nella pratica l'applicazione di questo divieto si esplica nell'impedire ad altri di apporre il marchio sui loro prodotti o sulle relative confezioni; di offrire, commerciare o detenere per fini commerciali prodotti contrassegnati con il marchio registrato; di importare o esportare prodotti contraddistinti con il marchio registrato; e, infine, di utilizzare il marchio registrato nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'.

I requisiti di validita' previsti dalla legge italiana sono principalmente tre, vale a dire quelli di novita', originalita' e liceita'. Ricordiamo che il marchio, come gia' accennato, puo' consistere in: a) segni suscettibili d'essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone e i disegni; b) lettere e cifre; c) suoni; d) forma del prodotto o confezione; e) combinazioni o tonalita' cromatiche. La novita'

sussiste quando esso non sia di uso generale (e quindi entrato nel linguaggio comune in senso descrittivo), non sia noto e in particolare identico o simile ad altri marchi usati precedentemente da terzi per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini, quando l'identità o somiglianza possa determinare un rischio di confusione nel pubblico.

Tuttavia l'uso precedente del marchio che non ne induca la notorietà, o dia luogo a una notorietà puramente locale, non toglie la novità del marchio registrato successivamente, mantenendo, ovviamente, a chi ne ha fatto l'uso precedente (preuso) il diritto di continuarlo nei limiti del preuso stesso. Inoltre la novità non viene intaccata dall'uso precedente del marchio registrato da parte del richiedente o di un suo dante causa.

Infine, la notorietà e, quindi, la mancanza di novità non devono essere valutate in senso assoluto, ma con riferimento ai prodotti o servizi cui il marchio si riferisce, salvo naturalmente il caso del marchio dotato di rinomanza.

Dalle precisazioni precedenti appare chiaro che un marchio o segno noto soltanto all'estero non è nocivo alla novità di un marchio registrato in Italia, per cui esso può essere in lingua di massima liberamente adottato da chi intenda applicarlo sul territorio nazionale.

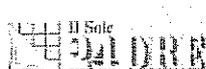
Nell'ambito della mancanza di novità, un caso particolare _ che preclude la brevettabilità e l'utilizzazione del marchio _ è costituito dalla sua precedente brevettazione fatta da altri con validità per il territorio italiano, indipendentemente dal suo uso in concreto (entro certi limiti temporali).

È proprio per questa ragione che nell'analisi preliminare volta ad accertare se un determinato segno grafico sia o meno registrabile come marchio in Italia, è necessario prendere in considerazione, per quanto riguarda i marchi anteriori, non soltanto quelli registrati precedentemente in Italia, ma anche i marchi internazionali per i quali l'Italia sia compresi tra i Paesi designati.

La distintività od originalità è il fattore che caratterizza il segno che dev'essere oggetto del marchio registrato e ne giustifica l'esclusività. È immediatamente comprensibile il fatto che la denominazione generica di un prodotto o servizio o l'indicazione descrittiva di una sua qualità sono di pubblico dominio e tali debbono rimanere.

La parola e/o la raffigurazione di un <aeroplano> non potrà mai costituire un valido marchio per contraddistinguere velivoli o loro parti, mentre potrà esserlo per prodotti totalmente diversi come, per esempio, calzature o articoli di abbigliamento.

Di conseguenza, chi dovesse registrare la parola in questione per calzature e/o articoli di abbigliamento, nell'ipotesi che sia soddisfatto il requisito della novità, otterrebbe una registrazione di marchio valida, mentre la stessa parola registrata per velivoli non costituirebbe un marchio valido.





Identificativo: SS930614009AAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Nuova disciplina e strategie di marketing per lo sfruttamento del segno distintivo dell'impresa

Un simbolo per il successo

Passo dopo passo la via per evitare imitazioni - Finalizzare bene gli investimenti e', tra le regole, al primo posto

A cura di Gianfranco Dragotti

Con l'eccezione dei popoli veramente primitivi (e forse di coloro che vivono in clausura), si puo' affermare senza tema di smentita che tutti gli esseri umani, tranne che nelle ore dedicate al sonno, sono soggetti a un bombardamento ininterrotto di sollecitazioni all'uso e quindi all'acquisto in una qualche forma di beni o servizi; sollecitazione che si fonda sull'uso di segni distintivi, i quali hanno precipuamente la funzione di individuare i prodotti che vengono offerti. Cio', da un lato, significa che i nostri costumi e le nostre abitudini sono profondamente influenzate da questi segni (ossia parole e/o figure) che riescono a essere distintivi delle merci o dei servizi che usiamo o che ci vengono offerti; ma, d'altro lato (e questo puo' senza dubbio essere considerato il lato positivo), significa anche che in molti casi si ha la certezza che, richiamandosi a un certo segno grafico _ ossia a un ben determinato marchio _ potremo ricevere un prodotto o un servizio rispondente a certe caratteristiche che ci sono note e che in quella sede desideriamo ottenere. Poiche' questa situazione costituisce il traguardo piu' ambito di chi produce e/o commercializza un prodotto o un servizio, e' evidente che tutti gli sforzi delle strutture aziendali devono rivolgersi al suo conseguimento: purtroppo una politica oculata di individuazione, tutela e difesa dei marchi, costituisce un aspetto talvolta trascurato o maltrattato, mentre, al contrario, dovrebbe godere di un ruolo molto importante nella gestione di un'industria o attivita' commerciale. Per apprezzare tale importanza non bisogna andare molto lontano. Basta infatti pensare a prodotti di larghissimo consumo come i prodotti alimentari, i detersivi, i dolciumi ecc., che hanno di misura come acquirenti potenziali fette di popolazione molto estese, per rendersi conto immediatamente di come l'individuazione di un marchio appropriato possa essere determinante per la fortuna di un prodotto. E' per questo che <Il Sole 24 Ore del lunedì> dedica il Dossier di questa settimana al tema dei marchi, alla luce anche della nuova normativa (decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480) che recepisce la direttiva Cee 21 dicembre 1988.

La ricerca e l'individuazione del marchio destinato a contraddistinguere un prodotto o un servizio e', e dev'essere, integrata nella piu' vasta azione di marketing; nella maggior parte dei casi viene affidata ad agenzie specializzate nel campo della pubblicita'. Tuttavia, come spesso accade, la comprensione del problema e la conseguente iniziativa dell'imprenditore o del management aziendale si fermano a questo punto, che, al contrario, dovrebbe essere inteso come la pedana di partenza di una serie politica e strategia del marchio. La scelta di quest'ultimo e il lancio di un prodotto contrassegnato con tale segno comportano, infatti investimenti cospicui. Se il ritorno in termini di successo commerciale del prodotto o servizio (nell'ipotesi che non esistano difetti o insufficienze intrinseche che possano essere la causa diretta del fallimento commerciale) non e' commisurato all'investimento iniziale, inteso come impiego di risorse economiche

e di uomini e tempo del management, l'intera operazione si conclude con una perdita netta sotto il profilo del marketing.

Accanto a questa prima fattispecie di fallimento della politica di marketing, ve ne sono altre meno note, ma altrettanto importanti. Se, infatti, un imprenditore o un'azienda riescono a imporre con successo un proprio prodotto e, quindi, il relativo marchio in un ambito territoriale ristretto, come può essere quello del Paese di origine, è naturale che, a questo punto, l'interesse si rivolga a una espansione verso mercati esteri, a partire da quelli degli Stati confinanti.

Orbene, se, come non di rado avviene, l'azienda si trova il passo sbarrato inesorabilmente da diritti di marchio posseduti da altri, diritti nati, a esempio, da iniziative di concorrenza indotte dal successo dell'azienda, per cui risulta modesta o insufficiente la tutela e quindi inefficace la difesa dai concorrenti, si può parlare di seri errori di gestione aziendale e di politica del marchio.

Un terzo caso, anch'esso non infrequente, è quello dell'imprenditore che, avendo scelto il marchio di un nuovo prodotto magari con la collaborazione di uno studio pubblicitario, inizia il lancio pubblicitario con le conseguenti spese tutt'altro che trascurabili: può accadere che l'imprenditore si veda ingiungere da altri, che legittimamente posseggono diritti sul marchio utilizzato dall'imprenditore, di cessarne l'uso, ritirando dal mercato la merce già distribuita e il relativo materiale pubblicitario, che dev'essere distrutto unitamente a imballaggi e qualsiasi altro materiale promozionale recante il marchio incriminato. I danni materiali e di immagine risultanti da un esito simile sono evidenti. Quelli che precedono sono esempi di casi tipici nei quali la politica aziendale di marchio non è stata impostata correttamente, vuoi per ignoranza della legislazione in materia, vuoi per incuria o superficialità dell'imprenditore o del management. Nel caso dei marchi, analogamente agli altri istituti del campo della proprietà industriale, come i brevetti, appaiono necessarie azioni in prevenzione, vale a dire di difesa preventiva da possibili interferenze con i diritti altrui, e azioni volte a ottenere e massimizzare la tutela dei marchi con i quali ciascun imprenditore o azienda contraddistingue i prodotti che offre sul mercato.

In altre parole l'imprenditore deve cercare di mettersi preventivamente al riparo da situazioni che possono essere disastrose e che, comunque, si traducono sempre in una perdita economica e parallelamente di impostare una politica del marchio oculata accompagnata da una gestione attenta, continua e costante dei marchi utilizzati aziendali, in stretto collegamento con l'andamento del mercato. Prima di parlare delle misure preventive, appare opportuno premettere che il carattere fantasioso del marchio costituisce uno dei requisiti essenziali perché il <simbolo> adottato per contraddistinguere presso il pubblico un certo prodotto o servizio sia forte e intrinsecamente valido: spesso la consulenza di un'agenzia pubblicitaria qualificata può essere di indispensabile aiuto nella fase di ricerca e scelta del marchio.

Una volta scelto il marchio (inteso come segno grafico e, quindi, come segno scritto o raffigurazione) o preferibilmente una rosa di opportunità, la prima e principale preoccupazione dev'essere quella di verificare se il marchio è libero, vale a dire se, con la sua adozione, non si ledano diritti altrui.

Queste ricerche possono essere effettuate tramite banche dati, i cui archivi consentono di individuare non soltanto i marchi identici, ma anche quelli simili o vicini che potrebbero comunque costituire un pericolo.



Identificativo: SS930614019AAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

La riforma introduce la possibilita' di trasferimento con il solo limite della salvaguardia dei consumatori
Il logo in regime di liberta' vigilata
A cura di Gianfranco Dragotti

Tra le modifiche apportate dalla nuova legge sui marchi, una riguarda le cessioni e le licenze relative alle registrazioni dei marchi stessi. In precedenza la legge italiana imponeva che la cessione del marchio dovesse essere accompagnata dalla cessione dell'azienda o, quanto meno, del ramo d'azienda a esso relativo.

Gia' in passato, visto che il marchio aveva sempre piu' assunto la fattispecie di bene patrimoniale dotato di autonomo valore, si ricorreva a forme di escamotage consistenti: a esempio nell'indicare nel contratto di cessione, che insieme al marchio veniva ceduto, anche il cosiddetto <goodwill> a esso pertinente, vale a dire quel complesso di conoscenze e informazioni, sia tecniche che commerciali, necessarie per la produzione e la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio.

La scarsa credibilita' e fondatezza di un siffatto espediente diventava evidente soprattutto quanto la cessione riguardava un marchio appena registrato e, magari, non ancora sfruttato industrialmente o commercialmente; in effetti tale soluzione restava comunque esposta a un rischio di nullita', anche se la magistratura non aveva mai preso una posizione netta e definitiva.

Analogo imbarazzo esisteva per il caso delle licenze, per le quali la legge precedente stabiliva unicamente che doveva trattarsi di licenze esclusive e che il trasferimento dal titolare al licenziatario doveva avvenire in modo da evitare inganno per il consumatore.

Ora, la nuova legge, adotta invece il principio della libera cedibilita' del marchio, il quale assume una connotazione in una certa misura autonoma, sia rispetto ai prodotti che esso contraddistingue in un certo momento della sua vita, che rispetto all'azienda che tali prodotti fornisce o commercializza.

Alla libera cedibilita' fa' comunque da contrappunto il limite della salvaguardia dei consumatori: la nuova legge dispone, infatti, espressamente che dal trasferimento (come anche dalla licenza) del marchio <non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico>.

Ancor piu' rilevanti sono le novita' sulle licenze: non soltanto esse possono essere sia esclusive che non esclusive, ma possono anche riguardare soltanto una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato e possono riguardare anche solo parte del territorio dello Stato.

In questo modo la spinta allo sfruttamento dei marchio acquista nuovo vigore, in quanto diventa piu' agevole servirsi dello strumento delle licenze attraverso le quali il titolare del marchio puo' avere l'opportunita' di introdursi in determinati mercati _ altrimenti negati _ o di entrarvi in modo piu' efficace.

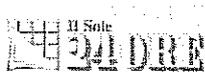
A cio' si deve aggiungere che vengono rafforzate le tutele di cui gode il titolare della registrazione, che mantiene un controllo piu' forte ed efficace dell'uso del marchio attuato dal licenziatario.

Basta pensare al fatto che, se il licenziatario non rispetta le condizioni poste nel contratto di licenza, il titolare del marchio puo' agire, nei confronti del licenziatario, non soltanto per violazione del contratto, ma anche e soprattutto, come se fosse un contraffattore e quindi avvalendosi anche di quelle misure che la legge prevede (e prevedeva gia' in passato) soltanto nei confronti

di chi viola i diritti conferiti dalla registrazione, ma non nel caso della semplice inadempienza contrattuale.

Ritornando in tema di procedura la domanda, come depositata, viene sottoposta da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a un esame volto ad accertarne la regolarita', senza entrare nel merito della novita' e della distintivita' e, tanto meno, della possibile interferenza con diritti connessi ad altri marchi, registrati precedentemente.

Poiche' la legge italiana non prevede la possibilita' di sollevare opposizione contro la concessione della registrazione, e' evidente che dopo tale verifica, se la domanda di registrazione soddisfa i requisiti formali e non contrasta con le norme di liceita' e di ammissibilita' alla registrazione (e le relative tasse sono state debitamente pagate), segue la concessione della registrazione.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614009BAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Con la registrazione al di fuori del Paese di origine si possono ottenere sbocchi e tutela anche oltre confine

L'importanza di essere internazionale

A cura di Gianfranco Dragotti

La ricerca volta a verificare che già non esistano marchi identici o anche solo simili a quello che si intende adottare non basta, occorre anche fare attenzione al fatto che i risultati delle ricerche di questo genere devono essere interpretati alla luce della legge e della giurisprudenza della nazione in cui si opera. In altri termini, si tratta di verificare se, alla luce dei marchi preesistenti, il segno grafico prescelto presenti o meno caratteri spiccati di novità e distintività.

In questo contesto si deve segnalare un errore in cui spesso incorrono molti imprenditori, vale a dire orientarsi verso marchi o segni grafici connessi o descrittivi del prodotto che deve essere offerto al pubblico. La quasi totalità delle leggi dei vari Paesi vieta la registrazione come marchio di un termine descrittivo del prodotto o servizio al quale esso si riferisce, in quanto tale termine deve rimanere libero a tutti e non può diventare monopolio di un singolo imprenditore. In questa fase di analisi si deve anche tenere ben presente che quasi tutte le banche dati non sono aggiornate alla data alla quale si effettua la ricerca (a esempio, nel caso italiano, le registrazioni sono in arretrato di circa 6 - 8 mesi). Appare quindi importante aggiornare la ricerca a quando tale periodo sia trascorso, purché naturalmente si sia contestualmente provveduto a depositare una domanda di registrazione del marchio, allo scopo di fissare la data rispetto alla quale deve essere effettuato l'aggiornamento.

Pertanto, se dall'analisi delle ricerche di marchi identici o simili si giunge alla conclusione che il segno grafico che si vuole adottare è validamente registrabile, è consigliabile procedere immediatamente al deposito della domanda di registrazione, avendo cura di coprire non solo i prodotti e / o servizi per i quali il marchio stesso è o verrà utilizzato in un immediato futuro, ma anche quelli merceologicamente affini e quelli di cui si prevede lo sviluppo e quindi l'adozione in un futuro non lontano.

Nel quadro di un utilizzo cauto e prudente del marchio prescelto si dovrà attendere, prima di dare inizio al suo uso effettivo, che sia trascorso il tempo necessario perché una ricerca di aggiornamento consenta di effettuare la verifica di novità e distintività anche rispetto al periodo rimasto scoperto nella prima ricerca.

Naturalmente le ricerche dovranno essere estese non soltanto ai marchi preesistenti, e quindi anteriori a livello nazionale, ma anche a quelli (sempre aventi effetto da data anteriore) che per altri motivi sono validamente azionabili sul territorio nazionale, cioè i marchi internazionali.

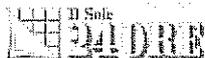
Inoltre è parimenti evidente che l'imprenditore o il management aziendale si devono preoccupare anzitutto di tutelare il marchio nel Paese di origine dell'azienda, dopo di che, rimanendo nell'ipotesi che si tratti di un marchio forte, converrà studiare sin dall'inizio le possibilità di tutela e, quindi, di sfruttamento dello stesso marchio o segno grafico in Stati esteri.

Cio' significa, in primo luogo, individuare i Paesi o le aree geografiche dove il prodotto o servizio contrassegnato con il marchio o segno grafico in esame potrà avere un successo commerciale apprezzabile, analisi che rientra tra le prerogative e i compiti del

marketing aziendale o deve essere delegata a consulenti esterni. Una volta individuati questi Paesi, si dovrà, in sostanza, ripetere Paese per Paese, l'iter già menzionato, ossia ricerca tra i marchi nazionali e valutazione della sostenibilità del segno grafico alla luce della legge e giurisprudenza nazionale.

Può infatti accadere che un segno grafico suscettibile di registrazione in un certo Paese non lo sia in un altro, vuoi perché quest'ultimo ha norme più restrittive, vuoi perché, per esempio, nel secondo Paese non è nuovo e non ha carattere distintivo. Se anche questa analisi si conclude con un risultato positivo, conviene procedere al deposito nei Paesi prescelti di corrispondenti domande di registrazione del marchio, scegliendo le procedure più convenienti (a esempio ricorrendo alla registrazione internazionale per i Paesi aderenti alla relativa convenzione).

Foto: FOTO-01 La sede dell'Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio di Milano



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614020BAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Calcolati in franchi svizzeri i costi dell'iscrizione internazionale
La tassa apre tutte le frontiere
A cura di Gianfranco Dragotti

Nella domanda di registrazione internazionale, che viene compilata su speciali moduli forniti a richiesta dagli Upica, si riportano i dati relativi alla protezione richiesta sia come prodotti, o servizi, (che devono essere gli stessi della domanda di registrazione nazionale), che come forma del segno grafico da tutelare.

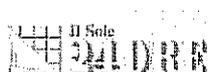
In aggiunta, si devono indicare i Paesi tra quelli contraenti per i quali si chiede la protezione.

A tutt'oggi i Paesi che fanno parte dell'Unione di Parigi sono: Algeria, Cina, Ungheria, Mongolia, San Marino, Cuba, Italia, Polonia, Sudan, Vietnam, Austria, Egitto, Liechtenstein, Portogallo, Federazione Russa, Svizzera, Jugoslavia, Slovenia, Croazia, Benelux, Spagna, Marocco, Corea del Nord, Bulgaria, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Kazakistan, Principato di Monaco, Romania.

Poiche', a seconda del numero di classi della graduatoria internazionale in cui ricadano i prodotti o i servizi da contraddistinguere con il marchio da registrare e a seconda del numero di Paesi contraenti, verra' calcolata la tassa, in franchi svizzeri, da pagare prima del deposito della domanda (tassa che sara' accompagnata da una tassa separata a favore dell'amministrazione nazionale) e' evidente la cura che si deve esercitare anche nel preventivo deposito nazionale per ottenere la copertura ottimale.

Quando l'ufficio internazionale riceve la documentazione dall'amministrazione italiana, procede a una verifica formale della domanda e, se non trova irregolarita' insanabili, ossia che rendono la domanda non ricevibile, procede all'iscrizione della registrazione in un registro internazionale recante tutte le informazioni relative al marchio come segno (ossia una sua rappresentazione), generalita' del richiedente, lista dei prodotti e dei servizi cui il marchio si riferisce e Paesi per i quali la registrazione e' stata domandata. La data di iscrizione in questo registro internazionale, determinata in funzione della data di ricevimento da parte del Birpi della documentazione, costituisce la data di riferimento per la registrazione internazionale.

Quando questa fase e' ultimata, l'ufficio internazionale provvede a inoltrare la documentazione alle amministrazioni nazionali di tutti i Paesi inizialmente designati, accompagnandola con un certo numero di esemplari del marchio.





Identificativo: SS930614020EAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Spetta al tribunale ordinario decidere sulla confondibilita' tra segni

Pene aspre per i contraffattori

A cura di Gianfranco Dragotti

La registrazione del marchio attribuisce al titolare la facolta' esclusiva del suo uso. E' evidente che, sulla base di questo diritto, il titolare deve poter agire nei confronti del contraffattore, ossia di chi si appropria in misura sostanziale del segno registrato. In Italia la difesa si attua in sede giudiziaria, che di regola e' un tribunale ordinario competente per circoscrizione.

Al titolare della registrazione incombe l'onere di fornire la prova del suo buon diritto, che consiste nell'esibire il titolo rilasciato dall'amministrazione statale e nel fornire le prove della contraffazione per la quale chiede la condanna del convenuto. Quest'ultimo, di solito, si difende chiedendo in via riconvenzionale la nullita' o la decadenza della registrazione e per questo motivo e' di sua pertinenza l'onere di fornire la dimostrazione della nullita'. Se il Tribunale accerta la confondibilita' tra segno utilizzato dal convenuto e marchio registrato e se viene confermata la validita' del marchio registrato, il convenuto viene condannato a cessare l'uso del segno costituente contraffazione.

Di regola, la sentenza dispone anche la pubblicazione per estratto sui giornali di quanto e' stato giudicato e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali.

In taluni casi il Tribunale dispone nella sentenza che vengano distrutti i prodotti recanti il marchio, come pure tutto il materiale pubblicitario a esso relativo; a questa misura puo' anche essere unita quella di prevedere una sanzione pecuniaria per ogni eventuale ulteriore infrazione commessa dal convenuto, come pure una penale in caso di ritardo nel dare esecuzione alla sentenza.

La legge precedente e quella attuale prevedono per il titolare del marchio registrato la possibilita' di richiedere misure preventive cautelari, che possono arrivare al sequestro dei prodotti recanti il marchio in contraffazione, impedendone l'ulteriore circolazione.

Una misura che all'inizio dell'anno era concessa in casi rari, in quanto si trattava di misura che poteva essere revocata soltanto con la sentenza del tribunale e, quindi, in tempi molto lunghi.

Con la riforma entrata in vigore del rito civile, tanto la concessione, quanto la revoca del provvedimento di sequestro, sono divenuti facolta' del giudice istruttore, per cui una misura di questo genere, anche se concessa, puo' essere revocata in tempi molto brevi. Infatti, quando venga concesso il sequestro, il giudice e' tenuto a fissare un'udienza di discussione della misura ordinata al piu' tardi entro 15 giorni dalla data del provvedimento, per cui l'eventuale danno per il presunto contraffattore puo' essere molto meno grave.

Accanto al sistema di accertamento e sanzionatorio civile, sussiste per i casi piu' gravi, come a esempio quello delle vere e proprie falsificazioni del marchio originale, anche il ricorso al diritto penale (articolo 473 e seguenti del Codice penale). Le pene, in questo caso, sono severe, in quanto si prevedono la reclusione fino a tre anni, la multa fino a 4 milioni e la confisca dei beni marcati illecitamente.

Nella pratica corrente, poiche' la registrazione italiana non e' oggetto di un esame di novita' e distintivita' da parte dell'amministrazione, appare consigliabile, prima di iniziare

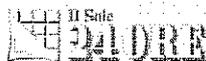
un'azione legale nei confronti del contraffattore, effettuare una ricerca volta ad accertare quali potranno essere i marchi anteriori, non scaduti da oltre due anni, secondo la recente modifica normativa, che il convenuto potrà opporre invocando la nullità della registrazione.

Questa ricerca potrà inoltre fornire anche un'indicazione circa la distintività del marchio registrato.

Infine, si dovrà verificare se sono stati rispettati, negli ultimi cinque anni, gli obblighi di uso del marchio registrato.

Un'ulteriore accorgimento è quello di scegliere possibilmente un tribunale esperto nelle questioni di proprietà industriale e cioè, non per sfiducia nei giudici degli altri tribunali, ma soltanto perché i primi hanno maggiore dimestichezza con questa materia e con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati per i vari problemi che possono instaurarsi.

Nel caso dei marchi, infatti, la possibilità di recepire i prodotti marcati in contraffazione nella circoscrizione del tribunale davanti al quale si desidera incardinare il giudizio risulta molto più agevole.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614019EAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Quali le conseguenze se il prodotto si identifica con il <nome>
Troppa notorietà' puo' far danno
A cura di Gianfranco Dragotti

In quale modo l'acquisizione di distintività di un marchio puo' essere dimostrata o verificata? Si potrebbe ricorrere al metodo delle indagini di mercato, popolare e accettato nella vicina Confederazione elvetica, oppure basarsi sugli investimenti pubblicitari compiuti oppure, ancora, sul volume delle vendite dei prodotti recanti il marchio.

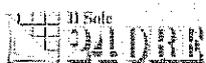
Se da un lato l'uso accorto di un marchio porta al suo rafforzamento (con il caso limite della sanatoria di un marchio che da nullo diventi distintivo), arrivando addirittura al caso principe della tutela allargata di cui godono i marchi di alta rinomanza, dall'altro lato un uso non sufficientemente attento del marchio registrato puo' comportarne una perdita parziale o anche totale di validità. Quando il marchio diviene talmente noto da identificare il nome comune del prodotto o servizio da esso contraddistinto, in base al fenomeno della volgarizzazione, e il titolare non si attiva per impedire tale evenienza, il marchio decade.

La nuova legge ha cercato in effetti di riportare tale possibilità sotto il controllo diretto del titolare della registrazione, il cui comportamento diventa determinante: se questi pone in essere tutte le azioni atte a evitare la decadenza per volgarizzazione, questa non avviene, anche se il marchio diventa il nome comune del prodotto o servizio.

In questo contesto di maggiore preminenza dei diritti del titolare della registrazione vale la pena di ricordare anche un'altra disposizione fortemente innovativa della nuova legge italiana.

La nullità di una registrazione per mancanza di novità non puo' essere pronunciata sulla base di marchi anteriori registrati scaduti da due anni (periodo che aumenta a tre anni nel caso del marchio collettivo).

In questo modo viene a cadere una pratica invalsa nell'applicazione della legge precedente, vale a dire chiedere la nullità di un marchio registrato per mancanza di novità, basandosi su registrazioni molto vecchie e ormai cadute da gran tempo in disuso.



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614010EAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Una tassa apre la via alla registrazione

A cura di Gianfranco Dragotti

Non c'è marchio senza tasse. E così la domanda di concessione va corredata con un versamento: nella tabella a fianco sono indicati gli importi, che dipendono essenzialmente dal numero di classi in cui rientrano i prodotti o i servizi, cui il marchio da registrare intende riferirsi.

Se si confronta questa tabella con quella in vigore fino alla fine del 1992 si può apprezzare indirettamente una delle novità importanti della nuova normativa, vale a dire il fatto che la registrazione italiana ha una durata di 10 anni dalla data di deposito, dopo di che può essere indefinitamente rinnovata per uguali periodi decennali, depositando una domanda che ricalca sostanzialmente la prima domanda depositata, salvo il fatto di fare riferimento alla registrazione già concessa e di comportare una tassa più alta. Quando, con il passare degli anni il marchio subisce modifiche minori (restyling, grafica diversa eccetera) è possibile, in sede di rinnovo, depositare il marchio modificato.

Nella tabella si fa anche riferimento ai marchi collettivi e ai marchi internazionali. Di questi ultimi parleremo più diffusamente in seguito, mentre i marchi collettivi sono marchi che fino all'entrata in vigore della nuova normativa erano in pratica riservati a enti e associazioni legalmente riconosciute, aventi come scopo statutario la garanzia dell'origine, della natura e della qualità dei prodotti messi in commercio dalle imprese facenti parte dell'Ente o dell'associazione. Con la riforma questo vincolo viene abolito, per cui i marchi collettivi possono essere registrati da chiunque svolga le funzioni sopra menzionate, senza imporre alcun legame tra tale soggetto e coloro cui verrà data facoltà (tramite licenza o accordo analogo) di avvalersi del marchio di garanzia. L'unico onere residuo posto a carico di chi richiede un marchio collettivo è quello del deposito del regolamento d'uso del marchio, cui devono sottostare gli utilizzatori del marchio stesso: qualora il titolare del marchio non controlli il rispetto delle norme d'uso, a esempio permettendone l'utilizzazione su prodotti privi delle caratteristiche di cui il marchio garantisce la presenza, la sanzione prevista dalla legge è quella della decadenza del marchio. Poiché questa punizione colpisce non soltanto il titolare del marchio, ma anche gli utilizzatori in regola, è evidente che questi ultimi si dovranno attivare per spingere il titolare a dare corso a controlli effettivi e non formali o superficiali.

La prevedibile conseguenza principale di questa modifica della legge italiana dovrebbe essere quella di spingere verso la sua utilizzazione tutti quei soggetti privati, a esempio laboratori altamente specializzati, che sinora hanno realmente svolto una funzione di garanzia della qualità o dell'origine di certi prodotti senza poter ufficializzare tale funzione, in quanto non erano costituiti come enti o associazioni, ai sensi della legge precedente. Per tutti gli altri aspetti, la procedura da seguire è la stessa relativa al deposito di una domanda di registrazione di un marchio normale.

Il riferimento alla novità introdotta per i marchi collettivi in relazione ai requisiti dei richiedenti e titolari richiama i requisiti più generali dei titolari dei marchi.

TABELLA-01

GLI IMPORTI

Le nuove tariffe delle tasse di concess. per la registra. dei marchi

1) Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):	
a) per la domanda di primo deposito	L. 50.000
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di un sola classe	L. 100.000
2) per ogni classe in piu'	L. 50.000
2) Registrazione per marchi collettivi:	
a) per la domanda di primo deposito	L. 200.000
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante genere di una o piu' classi	L. 300.000
3) Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	L. 200.000
4) Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:	
a) per lettera d'incarico	L. 50.000
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	L. 50.000
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	L. 120.000



Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati



Identificativo: SS930614020CAA
Data: 14-06-1993
Testata: IL SOLE 24 ORE
Riferimenti: DOSSIER - MARCHI

Dopo la domanda per ottenere il riconoscimento all'estero un passo ulteriore prevede il sì' dei singoli Stati

Oltralpe gli esami non finiscono mai

A cura di Gianfranco Dragotti

Ogni Paese ha la facoltà di effettuare un esame ulteriore dal punto di vista della registrabilità del marchio alla luce delle norme nazionali, procedendo quindi alla pubblicazione (quando prevista) del marchio stesso sulla Gazzetta nazionale. Tale pubblicazione consente, infatti, a terzi interessati (limitatamente ai Paesi per i quali è prevista la procedura di opposizione) di opporsi alla concessione. Prendendo, a esempio, un Paese come la Germania, dove lo strumento della registrazione del marchio viene largamente utilizzato dalle imprese, se l'esaminatore ritiene di muovere delle obiezioni oppure almeno un terzo solleva opposizione formale, l'amministrazione tedesca emette una corrispondente notifica la quale, tramite l'Ompi, viene inviata al richiedente o al suo mandatario <de costituito>. A questo punto la procedura si incanala nell'alveo nazionale il che comporta, a esempio, la nomina di un mandatario o rappresentante tedesco abilitato a trattare con il Deutsches Patentamt, l'ufficio brevetti locale. Se la procedura si conclude con il rifiuto (parziale o totale) del marchio, la relativa notifica viene annotata nel dossier della domanda di registrazione internazionale. Alcuni nazioni, come il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, sono raggruppate unitariamente per quanto riguarda alcuni titoli di proprietà industriale tra i quali appunto i marchi sotto la denominazione Benelux e hanno cura di far pervenire al richiedente o al suo mandatario un rapporto di ricerca relativo alla situazione dei marchi validi per il Benelux che possono in qualche modo essere ricollegati graficamente e/o foneticamente a quello oggetto della registrazione, in modo che il richiedente possa valutare la situazione nel suo complesso e trarne le debite conseguenze.

La registrazione internazionale, a questo punto, ha l'effetto di una registrazione nazionale in ciascun Paese designato ed è soggetta alle norme nazionali per quanto riguarda, a esempio, l'obbligo dell'uso.

La registrazione internazionale può essere indefinitamente rinnovata a ogni scadenza del periodo di protezione depositando una domanda di rinnovazione sostanzialmente identica alla domanda di prima registrazione. È una procedura che dev'essere effettuata attraverso l'amministrazione nazionale del Paese dove il richiedente risiede o ha una stabile organizzazione commerciale o industriale.

La riunificazione tedesca, come anche i rivolgimenti politici avvenuti nell'Europa orientale, hanno avuto conseguenze anche sulle registrazioni internazionali, in quanto molti Paesi dell'ex blocco comunista avevano a suo tempo aderito all'Unione istitutiva del marchio internazionale.

Per quanto riguarda la Germania, dopo un periodo transitorio di assestamento, il marchio registrato per la Germania Occidentale ha acquistato valore anche per i territori Orientali, con l'evidente vantaggio per i richiedenti e in particolare per chi aveva a suo tempo chiesto e ottenuto una registrazione di marchio per la sola Repubblica federale tedesca.

Per quanto riguarda i Paesi <rinati> dallo smembramento dell'Urss, gran parte di essi s'è affrettata a mettere in cantiere una o più leggi riguardanti la proprietà industriale e, in qualche caso, ricreando un'organizzazione statale per i brevetti e i marchi.

Al tempo stesso, molti di questi Paesi hanno provveduto a depositare l'atto di adesione come nuova entita' politica all'Unione, il che ha significato, per i titolari dei marchi internazionali preesistenti, la necessita' di pagare una tassa addizionale, dietro invito dell'Ompi, per la ri-registrazione del marchio in ciascuno di quei Paesi.

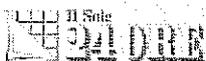
Si puo' dire che da molti mesi a questa parte, l'Ompi e' pesantemente impegnato a inviare in modo cadenzato le corrispondenti notifiche informative ai titolari dei marchi gia' registrati.

Un ultimo aspetto che merita un breve commento e' legato alla puntualita' e rapidita' con la quale il marchio internazionale viene registrato e menzionato nell'organo di informazione pubblicato dall'Ompi.

Se si tengono sotto sorveglianza le pubblicazioni dell'Ompi e' possibile essere informati tempestivamente dei marchi registrati da concorrenti che potrebbero nuocere o quanto meno indebolire il proprio marchio, per cui si possono prendere tempestivamente le misure opportune.

Cio' in Italia puo' significare l'inizio di una causa di nullita', mentre in altri Paesi, quali la Germania, la Spagna ecc., cio' significa la possibilita' di sollevare opposizione, risparmiando costi e problemi futuri sicuramente piu' impegnativi.

Se si guarda al comportamento delle aziende straniere si scopre che non soltanto le multinazionali, ma anche aziende di medie dimensioni hanno adottato questa sorveglianza di routine delle pubblicazioni che riportano i marchi internazionali, ricorrendo ogni qual volta sia possibile alla pratica dell'opposizione come strumento per impedire qualsiasi interferenza, anche lontana, con i marchi aziendali in essere e utilizzati.



Il Sole 24 ORE S.p.A. - © Tutti i diritti riservati