



COVIELLO
MARCHI BREVETTI DESIGN
INTERNATIONAL LAW FIRM

GUIDA COMPLETA DEL MARCHIO

CHI SIAMO

Lo studio Legale Coviello assiste le proprie imprese clienti offrendo una serie di servizi per la protezione del marchio e dei diritti della proprietà intellettuale. L'avv. Carmine Coviello si avvale della collaborazione di diversi professionisti specializzati nei differenti rami di interesse dei marchi, dei brevetti e del design come la comunicazione, visual, informatica, ecc.

Lo Studio Legale Coviello assiste i propri clienti per la registrazione del marchio italiano, comunitario ed internazionale in modo da acquisire il massimo grado di tutela per il prodotto ed il servizio ed evitare così che altri possano depositarne impropriamente e violare i propri diritti.

Lo Studio Legale Coviello, inoltre, garantisce tutta l'assistenza necessaria durante la fase di selezione del marchio o del modello ai fini dell'uso in ambito nazionale ed internazionale e provvede alle ricerche di anteriorità del marchio (propedeutiche alla corretta registrazione del marchio che si intende tutelare), al deposito, la registrazione ed il rinnovo delle domande di marchi e modelli, alla partecipazione di agevolazioni fiscali ed ulteriori benefici di interesse per i propri clienti.

avv. Carmine Coviello

I servizi offerti dall'avv. Carmine Coviello e che differenziano da altri studi di settore è rappresentato dalla consulenza e dalla ricerca di anteriorità del marchio presso le banche dati specializzato in modo tale da evitare insidiose problematiche ex ante e suggerisce tutte le modifiche necessarie per rendere il marchio proposto forte e pertanto facilmente difendibile in caso di eventuali contestazioni di terzi.

Ulteriore servizio rivolto ai propri clienti è dato dalla sorveglianza e dal monitoraggio attivo dei marchi e dei prodotti registrati con la collaborazione dello studio insieme consulenza specializzata per l'adozione delle strategie più opportune da intraprendere al fine della protezione dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale, e quali azioni esperire in via d'urgenza.

Lo Studio Legale Coviello si avvale della collaborazione di esperti per offrire una tutela completa alle tutte le imprese che intendono migliorare l'attrattività del proprio naming, essere seguiti nella ricerca stilistica per la migliore rappresentazione del proprio branding sul mercato di interesse, per acquisire una maggiore e più efficace comunicazione dei propri prodotti e servizi sulle piattaforme digitali volte ad aumentare la corretta presenza sul digitale e l'acquisizione di nuova clientela.

Tutti questi servizi nascono in risposta a delle domande che quotidianamente sono poste all'attenzione dello Studio Legale Coviello e del suo team.

Seguirà quindi una breve disamina a cura dello studio che altro non vuole essere che un invito a riflettere sulle potenzialità di crescita per la propria azienda in campo nazionale comunitario ed internazionale e ad affidarsi al team dello Studio Legale Coviello per approfondire i punti di interesse.

01 COS'E' IL MARCHIO?

Il marchio è il **segno distintivo** dei prodotti e dei servizi offerti da una determinata impresa. La funzione principale del marchio è quella di permettere ai consumatori di identificare quel prodotto o quel servizio di una determinata impresa, in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici forniti da imprese concorrenti.

02 COSA S'INTEDE PER REGISTRAZIONE DEL MARCHIO?

Possono essere oggetto di registrazione del marchio d'impresa, e quindi oggetto di tutela, tutti quei segni suscettibili di rappresentazione grafica, in particolare parole (compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche), purché siano atti a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese così come disposto dall'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale.

03 QUALI FUNZIONI SVOLGE IL MARCHIO?

Il marchio svolge tre funzioni principali:

- **funzione distintiva:** il marchio d'impresa identifica la provenienza del prodotto e del servizio,
- **funzione attrattiva (o pubblicitaria):** con riferimento al potere attrattivo e di richiamo del marchio d'impresa nei confronti degli acquirenti,

- **funzione di garanzia qualitativa** intesa quale rispondenza alle aspettative del consumatore sulle caratteristiche del prodotto e/o del servizio.

04 PERCHE' REGISTRARE UN MARCHIO?

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell'importanza della riconoscibilità e della differenziazione dei propri prodotti dalla concorrenza mediante la creazione di un marchio, non tutte però si rendono conto dell'importanza della protezione dei marchi attraverso lo strumento della registrazione.

Solo con lo strumento della registrazione del marchio d'impresa è possibile ottenere l'esclusività di quel marchio. Attribuire il diritto esclusivo ad un marchio registrato impedisce l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di un marchio simile (e di per sé idoneo a confondere gli acquirenti) nella commercializzazione di prodotti identici o simili. Non registrare un marchio significa assumere il rischio di compromettere anche gli investimenti fatti per la promozione della vendita del prodotto: verosimilmente un'impresa concorrente potrebbe adottare marchio simile per prodotti identici o di qualità inferiore generando confusione nei consumatori.

Oltre che far diminuire i profitti dell'impresa si danneggerebbero reputazione ed immagine.

05 QUALI SONO I DIRITTI DEL TITOLARE DEL MARCHIO REGISTRATO?

Il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico al marchio per prodotti e servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato; ha altresì il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini se, a causa di questa identità o somiglianza, questa possa determinare anche solo un rischio di confusione per il pubblico che erroneamente associ i due segni.

Ed infine solo il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche per fini diversi dai prodotti e servizi offerti, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio oppure reca a questo un pregiudizio.

06 QUALI MARCHI D'IMPRESA SONO REGISTRABILI?

Possono essere registrati come marchio d'impresa tutti quei segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (sono compresi anche i suoni ed i colori) purché questi siano volti a distinguere i prodotti ed i servizi dell'impresa. Si riportano di seguito degli esempi:

Marchio testuale

o denominativo è costituito esclusivamente da sole parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard (o da una loro combinazione). Esempio: “YouTube”

Marchio figurativo o emblematico è costituito dall'utilizzo di caratteri, o stilizzazione o layout non standard o da un elemento grafico o un colore (inclusi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi).

Marchio misto è dato dal marchio risultante dalla combinazione di parole e figure.

Marchio di forma o anche marchio “tridimensionale” è costituito dalla forma tridimensionale del prodotto o comprende questa forma dalla sua confezione, i contenitori, e gli imballaggi.

Marchio di colore è dato dalla registrazione di un marchio costituito esclusivamente da un unico colore con esclusione dei contorni. È ammessa altresì la registrazione di marchi consistenti in combinazione di colori o tonalità cromatiche che conferiscano carattere distintivo al prodotto, identificandolo e distinguendolo dagli altri.

Marchio sonoro può costituire oggetto di registrazione come marchio esclusivamente un suono o una combinazione di suoni e la sua registrazione come marchio d'impresa si ha con la sua acquisizione della rappresentazione come melodia (su di un pentagramma) o mediante l'acquisizione di una traccia registrata.

Marchio olfattivo possono essere oggetto di registrazione anche gli aromi e gli odori

07 C'E' DIFFERENZA TRA LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INDIVIDUALE E UN MARCHIO COLLETTIVO?

È possibile distinguere i due tipi di marchi in base alla differente funzione che essi svolgono.

Definiamo marchi individuali quei marchi d'impresa registrati che hanno la funzione di distinguere la produzione o la commercializzazione di prodotti e/o servizi collegandoli ad un determinato imprenditore piuttosto che ad un altro.

I marchi collettivi invece hanno la funzione di garantire la qualità, l'origine e la natura di un prodotto e/o servizio. Quando si effettua il deposito della domanda di registrazione di un marchio collettivo deve sempre depositato anche il regolamento che contiene i principi e le regole per la concessione in licenza d'uso del marchio d'impresa.

08 QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

Tre sono i requisiti necessari per effettuare la registrazione di un marchio d'impresa. Il marchio deve essere unico, avere capacità distintiva e deve essere lecito.

Ai sensi dell'art.12 CPI un marchio non è nuovo ed unico quando, alla data del deposito della domanda di

registrazione del marchio, questo è identico o simile ad un altro marchio o segno distintivo di prodotti e/o servizi di altra impresa.

Pertanto non è possibile procedere con la registrazione del marchio d'impresa se, a causa di questa identità o somiglianza tra i segni e tra i prodotti e/o servizi, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico tale da considerare erroneamente le due imprese collegate tra loro da rapporto di gruppo o contrattuali.

Il marchio deve poi essere idoneo a distinguere il prodotto e/o il servizio dell'impresa da quelli delle altre imprese.

La capacità distintiva enunciata all'art.13 CPI specifica che per poter effettuare la registrazione del marchio d'impresa questo deve essere originale ossia non deve consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nella consuetudine commerciale, né tantomeno deve possedere la denominazione generica del prodotto. Infine, secondo l'art.14 CPI il marchio d'impresa per poter essere registrato deve essere lecito, pertanto questo non può essere contrario alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

09 COME SI DIVENTA TITOLARI DI UN DIRITTO ESCLUSIVO SUL MARCHIO?

Tutti i diritti di esclusività su di un determinato marchio cioè tutti i diritti connessi alla titolarità di un marchio d'impresa si acquisiscono con la sua registrazione.

10 A CHI FARE RICHIESTA PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?

La registrazione del marchio si ottiene mediante l'attivazione di una procedura di deposito della domanda dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ed alle Camere di Commercio. Solo la registrazione del marchio d'impresa conferisce il diritto esclusivo del suo utilizzo per contraddistinguere i prodotti e/o servizi per i quali è stata attivata la registrazione.

11 LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO HA UNA SCADENZA?

La registrazione del marchio d'impresa ha durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda (primo deposito) ed è rinnovabile all'infinito mediante singoli rinnovi decennali. Si decade dalla tutela del marchio se il marchio d'impresa non viene utilizzato per 5 anni dalla data della sua registrazione o comunque se l'utilizzazione del marchio è stata sospesa per 5 anni consecutivi.

12 È POSSIBILE TUTELARE UN MARCHIO IN UNO SPECIFICO TERRITORIO?

In riferimento alla tutela territoriale del marchio esistono diverse fattispecie di domande di registrazione di marchi d'impresa distinte per territorio. La domanda di registrazione sarà nazionale quando la tutela riguarda il Paese dove viene effettuato il deposito.

Nel caso di marchi d'impresa registrati presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, il deposito della domanda per la tutela nei Paesi dell'Unione Europea è unica ed è valida in tutti i 28 Paesi.

Sempre con un'unica domanda di registrazione, presentata ed amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, è possibile registrare il marchio con validità internazionale. La tutela, oltre che nazionale, interesserà anche uno o più Stati esteri che aderiscono ad uno dei due accordi internazionali in materia (Accordo e Protocollo di Madrid).

13 ESISTONO VANTAGGI ECONOMICI LEGATI ALLA TITOLARITA' DI UN MARCHIO D'IMPRESA?

Registrare un marchio d'impresa è un'operazione che permette di ricevere numerosi vantaggi oltre quello di permettere al consumatore di distinguere prodotti simili provenienti da imprese differenti ed alle imprese di differenziare i loro prodotti.

Registrare un marchio d'impresa significa rendere forte l'immagine e la reputazione dell'impresa, nei fatti è un

efficace strumento di marketing. Permette altresì di ricevere importanti vantaggi in termini economici se si pensa allo strumento della concessione in licenza del marchio che permette di ricevere un beneficio in termini economici dalla concessione dell'utilizzo del marchio mediante la produzione di un reddito addizionale (royalty) pertanto posto in deduzione sui redditi dell'impresa abbassando la base imponibile.

Infine la registrazione del marchio d'impresa è una componente fondamentale alla base dei contratti di franchising. Investire poi sul mantenimento e nel miglioramento della qualità dei prodotti offerti dall'impresa significa facilitare anche l'ottenimento dei finanziamenti e degli incentivi posti dall'ordinamento a tutela dell'imprenditoria.

Studio Legale Coviello contatti:

Website

www.studiolegalecoviello.com

Email

avvcarminecoviello@gmail.com

ed è presente su:

YouTube

<https://www.youtube.com/channel/UCaSZvw8IM9yoMZQqhuJJIRA>

Facebook

<https://www.facebook.com/marchiebrevetticoviello>

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/carmine-coviello-8339079a/>

