



PROCEDURE E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE MARCHI



All'interno del contesto economico attuale, stanno assumendo un peso sempre più significativo gli intangible assets, che nell'ambito del patrimonio aziendale rappresentano l'elemento determinante per la competitività delle imprese nel mercato.

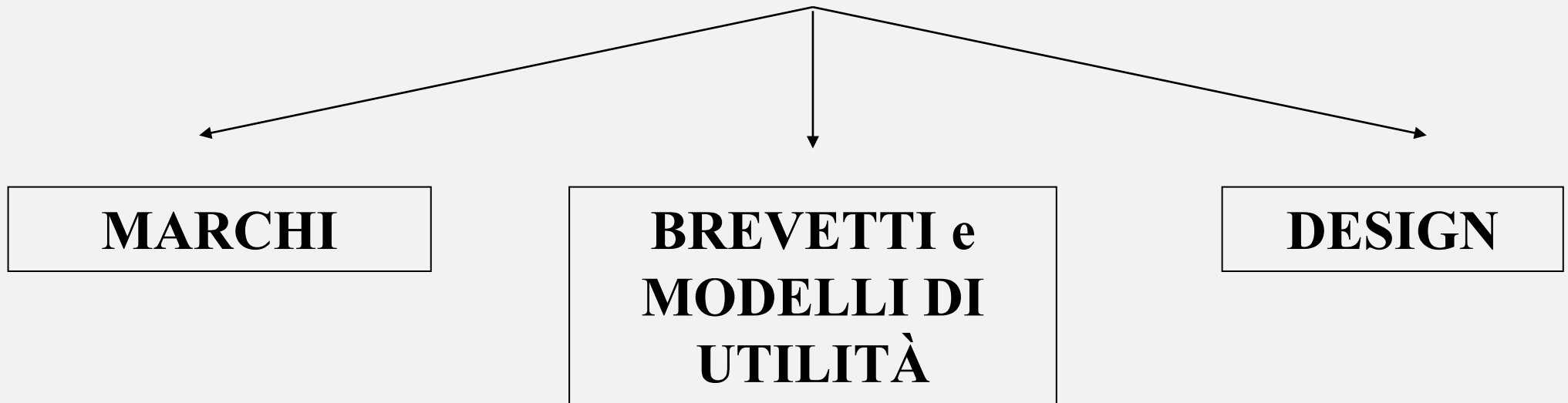
*Lo “European Management Journal” già nel 1996 ha così definito i
beni intangibili:*



“Conoscenza che può essere convertita in valore”.

Intangible Assets

Tre grandi categorie:





Cosa deve fare il soggetto che intende depositare una domanda di marchio?

Prima di tutto il soggetto deve verificare di non ledere diritti altrui. Deve essere a conoscenza di eventuali segni simili o confondibili con quello che vuole essere oggetto della sua tutela.

POSSIBILI STRADE

Il soggetto che vuole tutelare il suo marchio, dovrebbe rivolgersi a un esperto in materia che lo sappia consigliare in merito a quale strada eventualmente seguire

Il soggetto può anche però decidere di non rivolgersi a nessun consulente e cercare di espletare tutta la procedura da solo

Rivolgersi a un esperto in materia:

- avere un parere sul segno che si intende tutelare
- creare, insieme al consulente, un *plan of action* se si ritiene il marchio interessante, o meglio, tutelabile



- effettuare una ricerca
 - valutare dove depositare il marchio
- valutare attentamente in quale o in quali classi di prodotti e/o servizi depositare il marchio
 - valutare se depositare un marchio denominativo o figurativo

Ricerca

Ve ne sono di diversi tipi:

- di anteriorità
- di similitudine
- all'identità

Ci sono tanti altri tipi di ricerca oltre ai tre principali sopra menzionati. E' infatti possibile svolgere anche una ricerca "in proprio" all'interno dell'ufficio. La stessa non ha il livello di precisione delle ricerche di cui sopra, ma è pur sempre un buono strumento, anche nell'ottica di un possibile risparmio.



ITALIA

Normalmente è consigliabile effettuare il deposito di base in Italia. Ciò al fine:

- di garantirsi un diritto di priorità;**
- di avere la tutela del segno nel territorio di origine;**
- di garantirsi la possibilità dell'uso in Italia.**

E' anche possibile optare per dei depositi diretti nei singoli stati nazionali esteri o depositare direttamente un marchio MUE (Marchio dell'Unione Europea). Queste procedure hanno dei limiti:

- 1. la prima risiede nel fatto che la tutela, nel caso marchio depositato in uno stato nazionale estero, pur se esplicandosi in uno stato estero, non si esplicherebbe nello stato di origine;**
- 2. la seconda nel fatto che, nel caso del MUE, lo stesso seppur vero che garantisce tutela in tutti gli stati dell'Unione Europea, è pur vero che è maggiormente esposto a rischi di attacchi di titolari di diritti anteriori che abbiano un segno simile o confondibile depositato in uno degli stati dell'Unione;**
- 3. La terza nel fatto che, nel caso del MUE, dovesse essere lo stesso, ad esempio, dichiarato nullo, gli effetti si esplicherebbero in tutta l'Unione Europea.**

NOTA:

E' anche bene precisare che, ai fini di un deposito di marchio internazionale, è necessario rivendicare una c.d. priorità, ovverosia un marchio di base che può essere o il marchio italiano, o il marchio dell'Unione Europea.



PRINCIPALI TIPI DI DEPOSITO

- **Deposito marchio italiano (di prassi la base)**
- **Deposito marchio MUE (può anche essere alternativo all'italiano)**
- **Deposito marchio internazionale (basato sul marchio italiano e/o dell'Unione Europea)**
- **Deposito marchio in uno stato estero**

NOTA:

Di prassi i depositi imprescindibili, stante il momento contingente, sono quelli:

- italiano;
- dell'Unione Europea

UTILITÀ



E' sempre bene effettuare un deposito a livello nazionale e successivamente valutare possibili estensioni dello stesso



Questo tipo di valutazione viene effettuato a seconda degli interessi commerciali del titolare della domanda di marchio

FASE ITALIANA: tipologia e documenti necessari per il deposito

**Deposito cartaceo (non
più in vigore)**

Deposito telematico

**Il deposito, senza mandatario e/o rappresentante si effettua presso la Camera di
Commercio che esegue il deposito online.**

Il deposito con mandatario e/o rappresentante si effettua direttamente online all'UIBM.

- Modello base (form di domanda)**
- Lettera d'incarico (se presente il rappresentante)**
- Immagine del marchio, se figurativo, in formato .jpg**



DEPOSITO

Diritti (principali tasse):

I costi di deposito telematico sono:

1. Per il deposito telematico di una domanda i diritti sono di € 135,00, oltre € 42,00 di bollo
2. Per ogni classe aggiuntiva oltre la prima i diritti da aggiungere calcolati per classe: € 34,00 per ognuna in aggiunta alla prima

Ogni 10 anni dalla data di deposito originaria il marchio può essere rinnovato per un numero illimitato di volte.

Il costo per il rinnovo è pressoché identico a quello del deposito, lievemente minore in quanto i diritti calano di € 34,00.



DEPOSITO

Costo globale medio per un marchio italiano:

Il costo medio di un marchio italiano (sia denominativo che figurativo) può essere quantificato solo dopo attenta analisi delle classi da tutelare.

Nei costi di deposito sono compresi:

1. onorari professionali per consulenza, redazione lista prodotti e/o servizi di interesse da tutelare nelle varie classi e redazione descrizione marchio (nel caso del marchio figurativo);
2. diritti di deposito;
3. bolli.



DEPOSITO

Costo principali estensioni:

Entro sei mesi dalla data di deposito scade la priorità, ovvero la possibilità di estendere vantando un diritto di “in esclusiva” la tutela della domanda.

Le possibili estensioni sono:

Deposito di domanda di marchio MUE (Unione Europea):
850,00 € per una classe di prodotti e/o servizi

Deposito di marchio internazionale:
653,00 chf. + 260,00 € di base in funzione delle classi e dei paesi designati

Deposito nazionale Stato per Stato (i costi variano a seconda del singolo stato)

I costi indicati non sono comprensivi degli onorari dei consulenti ma solo delle tasse da versarsi



ESTENSIONI

MARCHIO MUE

Le estensioni per il marchio nell'Unione Europea si effettuano on-line presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) con sede ad Alicante



Dà luogo ad un marchio valido in tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea

MARCHIO INTERNAZIONALE

Le estensioni per il marchio internazionale si effettuano presso l'UIBM quale ufficio ricevente o presso l'EUIPO. Il deposito presso l'uno piuttosto che l'altro ufficio dipende da quale sia il marchio di base, se italiano o dell'Unione Europea. Il tutto viene svolto per conto del WIPO (World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra



Dà luogo ad un insieme di marchi, raggruppati in una procedura unica. Gli effetti si esplicano negli stati designati all'atto della domanda

MARCHIO "STATO PER STATO"

Le estensioni per i marchi nazionali nei singoli stati si effettuano, tramite corrispondente, direttamente ai singoli uffici marchi e brevetti nazionali



Dà luogo ad un marchio valido solo nel singolo stato scelto



MODALITÀ OPERATIVE CONSIGLIATE

1. Ricerca (fondamentale).
2. Deposito marchio Italiano.
3. Entro i 6 mesi dalla data di deposito del marchio italiano, effettuare deposito marchio dell'unione Europea (sempre consigliato).
4. Entro i 6 mesi dalla data di deposito del marchio italiano, effettuare depositi di interesse. Costo in funzione dei paesi designati (anche per marchio internazionale).

L'iter procedurale sopra esposto, è quello che di prassi lascia la possibilità al titolare della domanda di marchio di valutare con maggiore attenzione dove siano gli interessi commerciali principali. E' la procedura utilizzata dalla maggior parte dei soggetti che all'atto del deposito della domanda, hanno già l'intenzione di valutare estensioni estere



NOTE SU MODALITÀ E COSTI

Tutti i costi esposti nel presente prospetto informativo devono essere considerati di carattere generale e meramente indicativi al fine di fornire solamente l'ordine di grandezza di spesa al soggetto che intenda procedere con dei depositi marchi al fine di ottenere tutela per il suo segno.

I costi infatti devono essere valutati attentamente, solo dopo aver preso visione di quello che è il segno che si intende tutelare. Ciò in quanto, la componente primaria di costo, è quella relativa alla difficoltà professionale per la corretta descrizione e, soprattutto, per l'individuazione dei prodotti di interesse.



IL PRESENTE DOCUMENTO HA CARATTERE SOLAMENTE E MERAMENTE INFORMATIVO. PER CONOSCERE PIÙ APPROFONDITAMENTE I NOSTRI SERVIZI E PER OGNI INFORMAZIONE MAGGIORMENTE DETTAGLIATA IN MERITO AGLI STESSI ED ALTRI SERVIZI DA NOI SVOLTI, IL NOSTRO STUDIO È A PIENA E COMPLETA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE A TUTTI I QUESITI ED INFORMAZIONI.



STUDIO LEGALE GIANELLI
-IP LAW FIRM-

WWW.SLGLAW.EU

INFO@SLGLAW.EU