



1182

Camera di Commercio
Lucca



MINI GUIDA ALLE RICERCHE DI ANTERIORITA' MARCHI

TM ®



a cura dell'Ufficio Brevetti e Funzione Ispettive
Camera di Commercio di Lucca
Corte Campana, 10
55100 Lucca

INDICE

1. Presentazione	1
2. Tutela del marchio e ricerca di anteriorità	2
3. E' bene sapere	3
4. Svolgere una ricerca di anteriorità	4
5. Alcuni criteri da utilizzare	6
6. Diversi tipi di ricerca	7
7. Come leggere i risultati	9
8. Uso dei caratteri jolly e degli operatori logici	10
9. Un altro tipo di ricerche	12
10. Motori di ricerca su internet	13

1. PRESENTAZIONE

Le Ricerche di anteriorità servono a verificare che il marchio da depositare non violi precedenti diritti di altri depositi. Questo scopo non è però esclusivo. Le ricerche possono infatti essere utilizzate anche per la Sorveglianza dei propri marchi già depositati oppure possono rivelarsi utili allo sviluppo di un brand, per ricercare una migliore distintività del segno, nonché ad ottenere informazioni sulle strategie e sugli sviluppi di mercato della concorrenza.

Per questi motivi, la ricerca di anteriorità rappresenta per i “futuri” marchi un passaggio “obbligatorio”.

Di solito, si procede in questo modo: si svolge intanto, col fine di verificare se un certo nome sia già utilizzato per indicare determinati prodotti o servizi, un controllo attraverso i motori di ricerca disponibili in rete. Per farsi un’idea dei marchi in circolazione, è necessario però svolgere un’indagine approfondita sulle varie banche dati dedicate ai marchi, accessibili, sempre attraverso internet, in modo gratuito.

Questa guida intende presentare in modo sintetico, ma puntuale queste banche e i relativi metodi di funzionamento ed indicare a ciascun utente, secondo le proprie necessità, il percorso di ricerca più adatto.

N.B.: Sulla copertina è riportato il segno TM che indica una rivendicazione generica del diritto sul marchio ed il segno R all’interno di un cerchio che sta ad indicare, invece, l’avvenuta registrazione.

2. TUTELA DEL MARCHIO E RICERCA DI ANTERIORITÀ'

Il deposito di un marchio può esporre il futuro titolare al rischio di contestazione. Spesso può accadere che, una volta presentata la domanda di deposito, il proprietario di un marchio antecedente, simile o identico, intraprenda un'azione di opposizione e chieda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di non procedere alla registrazione del nuovo marchio. (Ciò trova il fondamento giuridico nel requisito di Novità previsto dall'articolo 12 del Codice Proprietà Industriale).

A tale rischio, si può ovviare con un'indagine preventiva, la **Ricerca di Anteriorità** appunto, che dev'essere svolta per verificare l'**esistenza di marchi identici o simili** già depositati.

In altre parole, questa ricerca consente di sapere, e con una buona dose di approssimazione, quali siano le contestazioni che possano essere sollevate sul marchio da depositare.

La valutazione del rischio che spetta esclusivamente al titolare è da svolgere con molta attenzione.

In alcuni casi, la complessità dei risultati della ricerca, presuppone la necessità di rivolgersi ad un Esperto che può essere un Consulente in Proprietà Industriale oppure un Avvocato. L'esperto, dopo aver verificato, la presenza di marchi identici o simili è in grado di stimare il rischio e di proporre eventuali soluzioni.

La casistica presenta, infatti, un numero elevato di varianti che a volte sono di difficile interpretazione.

3. E' BENE SAPERE

La legge stabilisce, per i marchi depositati, alcuni limiti che riguardano la durata (ha infatti una durata di 10 anni e può essere rinnovato), la copertura geografica (si tratta di un domanda territoriale, è quindi valido sul territorio dove si deposita) e l'ambito di tutela (le classi di prodotti e servizi che si rivendicano e di cui si ottiene la concessione).

E' opportuno, quindi, conoscere da quanto tempo sia registrato un marchio e per quanto tempo ancora potrà essere valido, nonché in quali Paesi risulta depositato e sia registrato. E' importante, inoltre, sapere per quali prodotti o servizi sia stata richiesta e concessa la tutela.

4. SVOLGERE UNA RICERCA DI ANTERIORITA'

E', quindi, opportuno che il richiedente svolga le necessarie verifiche, al fine di accertare la disponibilità o la novità di un marchio (**La valutazione spetta, in modo esclusivo, al titolare in quanto il controllo di novità non viene effettuato d'ufficio, né dalla Camera di Commercio, né dall'Uibm**).

A. On line è possibile l'utilizzo delle seguenti banche dati gratuite:

Le banche dati generalmente sono strutturate in modo tale da consentire ricerche semplici nonché approfondite, attraverso l'utilizzo e la combinazione di svariati criteri di ricerca. È da tener presente che ogni banca dati ha una propria struttura, che differisce per vari aspetti da quella di altri gestori. Per tal motivo, le ricerche andranno impostate diversamente a seconda della banca dati utilizzata. Prima di avviare una ricerca marchi, si consiglia di leggere attentamente le note legali e le istruzioni messe a disposizione dai gestori delle rispettive banche dati.

- **UIBM** (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

<https://www.uibm.gov.it/banacadati/>

E' la banca dati della "Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi" e raccoglie tutte le informazioni relative alle domande di registrazione per Brevetti e Marchi aventi validità sul territorio nazionale. I dati sono raccolti a partire dal 1980 e vengono aggiornati periodicamente. La ricerca può essere effettuata per codice (numero di domanda e registrazione), data (di domanda e registrazione), provincia di deposito, testo (ovvero la descrizione del marchio), nominativo del titolare e classe di prodotti e servizi (Classificazione di Nizza); è inoltre possibile impostare una ricerca di tipo avanzato, combinando più criteri fra loro.

La ricerca in base ad un testo consente di cercare più parole combinandole opportunamente con gli operatori logici AND e OR; queste opzioni devono essere specificate selezionando il "metodo di ricerca" desiderato. Contrariamente ad altre banche dati non è possibile utilizzare i "caratteri jolly" (simboli ?, *, ecc.) al fine di recuperare varianti ortografiche.

Se si vuole tutelare un marchio in Italia, bisogna però tener presente che sul nostro territorio valgono sia i marchi depositati presso l'Uibm, ma anche quelli validi in Italia con deposito comunitario ed internazionale, l'indagine andrà, quindi, estesa anche ad altri database.

- **EUIPO** (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

La Banca dati Tmview è il database on line, gratuito, più completo, dove sono presenti oltre 45 milioni di depositi ed è aggiornato, quotidianamente, dagli Uffici Marchi di 64 paesi.

Il servizio, istituito nel 2010, è il risultato della collaborazione tra EUIPO (Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale), WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) e gli altri Uffici Marchi Nazionali.

Attraverso Tmview è possibile effettuare ricerche di tipo semplice nonché avanzate, sia attraverso il nome del marchio, sia attraverso il nominativo del richiedente o attraverso la Classificazione di Nizza.

Sulla banca dati Tmview è possibile svolgere ricerche anche sugli aspetti figurativi del marchio.

- **WIPO** (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)

<http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/>

La banca dati dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) contiene le informazioni sui marchi internazionali registrati in base al sistema di Madrid. La banca dati è aggiornata quotidianamente e può essere consultata liberamente.

B. Rivolgersi a un Consulente in Proprietà Industriale o ad un Avvocato

Per ottenere assistenza e consulenza a livello professionale è possibile affidare il compito della ricerca ad un Esperto e cioè ad un Consulente in Proprietà Industriale iscritto all'Ordine oppure ad un iscritto all'Ordine degli Avvocati.

Gli esperti potranno supportare il richiedente, oltre che nella ricerca anche nella valutazione dei singoli risultati che possono essere, a volte, non facili da comprendere o da interpretare.

5. ALCUNI CRITERI DA UTILIZZARE

- ✚ **la ricerca deve essere svolta** prendendo in esame non solo le classi di appartenenza dei prodotti/servizi, ma anche le **classi e i prodotti affini** (ad esempio: non solo calzature ma anche cinture e borse rispettivamente nelle classi 25 e 18);
- ✚ **la ricerca deve essere svolta** non solo sugli **aspetti di identità**, ma anche su quelli della **similitudine**: è infatti da considerare anche un possibile rischio di confusione per assonanza visuale, fonetica e semantica (ad esempio: la ricerca svolta non solo sulla parola “Casa”, ma anche su “Abitazione”, “Casetta” o “Casona”).
- ✚ **la ricerca deve essere svolta** non solo tra i **marchi nazionali**, ma tenendo conto anche dei **marchi comunitari** ed **internazionali** estesi all'Italia, che sono altresì validi ed efficaci sul territorio italiano.

E' inoltre necessario far presente che le ricerche di anteriorità non possono mai essere esaustive, per vari motivi come ad esempio, il mancato aggiornamento in tempo reale dei siti o in relazione al fatto che in essi non si trovano risultati relativi a marchi di fatto ed a altri segni distintivi dell'impresa.

6. DIVERSI TIPI DI RICERCA

A. In base al nome del richiedente

Le ricerche per nominativo sono le più facili da svolgere e da interpretare e sono utili ad individuare i marchi depositati e registrati da un'azienda o da una persona. Questo tipo di indagine consente di osservare, ad esempio, quali strategie di protezione adottati la concorrenza o a verificare quali prodotti intende commercializzare oppure a controllare se un partner poco affidabile abbia registrato o meno un marchio in malafede. La ricerca è piuttosto facile da effettuare, basta infatti avere a disposizione il nominativo che si intende ricercare. La stessa ricerca presenta, invece alcuni limiti sul recupero integrale dei risultati che interessano. Ciò è dovuto al fatto che non tutte le aziende depositano i propri marchi a nome dell'azienda stessa. Accade di frequente che i marchi vengano depositati a nome del rispettivo legale rappresentante oppure a nome di altre società del gruppo così da complicare il recupero delle informazioni.

B. Ricerche di identità

La ricerca di identità, è ancora un'indagine semplice e si effettua prevalentemente per cercare informazioni in merito a marchi ben precisi dei quali si è a conoscenza. Si utilizza questo tipo di ricerca, ad esempio, quando si è interessati a conoscere l'ampiezza della protezione di un segno e quindi il relativo elenco dei prodotti e dei servizi, oppure quando è importante recuperare il nominativo del richiedente o titolare dei diritti. Con la ricerca di identità si possono trovare i marchi che siano uguali alle parole di ricerca utilizzate. Svolgendo quindi una ricerca di anteriorità non è possibile verificare se un marchio "nuovo" possa considerarsi "libero" o già protetto dagli altri, in quanto l'indagine è rivolta soltanto alla parola cercata.

Per evitare di entrare in conflitto con diritti di terzi e quindi avere una visione più ampia dei marchi già registrati è necessario effettuare una ricerca di similitudine.

C. Ricerche di similitudine

Attraverso una ricerca di similitudine è possibile effettuare una indagine più approfondita. Lo scopo di questa ricerca, infatti, è quello di individuare, non solo i marchi identici alla parola cercata, bensì anche quelli foneticamente e verbalmente simili.

Secondo quanto previsto dal Codice di Proprietà Industriale, infatti, non è consentito registrare marchi che siano identici o "simili" ad un marchio o ad altro segno distintivo per prodotti e servizi.

Per effettuare una corretta ricerca di similitudine si dovranno cercare tutte le parole analoghe alla dicitura di partenza, considerando i termini al singolare ed al plurale,

al maschile ed al femminile, con e senza punteggiatura, nonché parole con suffissi e prefissi. A seconda dei casi, l'insieme delle parole da ricercare può diventare quindi molto ampio.

Questa, tuttavia, non è un'operazione semplice perché due marchi possono essere simili per molti aspetti: assonanza letterale, si assomigliano cioè dal punto di vista sonoro; assonanza visiva, sono graficamente simili; assonanza concettuale, quando la loro rappresentazione rimanda a concetti simili.

D. Ricerca sugli elementi figurativi

Per verificare se un marchio, dal punto di vista grafico, risulti uguale o simile ad un marchio anteriore è necessario effettuare una ricerca sugli elementi figurativi. In altre parole è indispensabile cercare ed esaminare tutti i marchi già registrati, che comprendano immagini, figure o simboli grafici uguali o molto simili a quelli presenti nel proprio segno.

La banca dati Tmview offre la possibilità di svolgere una ricerca in tal senso. Nella pagina <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview> del sito dell'Euipo è infatti possibile trovare l'icona (costituita dalla rappresentazione stilizzata di un macchina fotografica) dove poter procedere alla ricerca. Una volta aperta la pagina, cliccando appunto sulla figura della macchina fotografica, si aprirà uno spazio che consente di trascinare o inserire un file in formato immagine (jpg; png; gif; tiff).

7. COME LEGGERE I RISULTATI

Se dopo aver svolto una ricerca di anteriorità che va effettuata, non solo genericamente su internet, ma sulle banche dati specializzate (Uibm Banche dati, Tmview e Madrid Monitor):

- Il risultato ha prodotto marchi identici che sono registrati per prodotti identici o affini è molto probabile che si possa incorrere in un'azione legale.
- Il risultato ha prodotto marchi simili, e sono registrati per prodotti identici o affini è doveroso valutare se i due marchi sono confondibili. Anche in questo caso il rischio di una azione legale è elevato.
- Il risultato non ha prodotto marchi identici o simili ovvero se non si è trovato marchi nè identici nè simili, è probabile che si possa utilizzare il marchio senza correre rischi.

8. USO DEI CARATTERI JOLLY E DEGLI OPERATORI LOGICI

In questo paragrafo sarà illustrato, con alcuni esempi, e in modo semplice, il funzionamento di alcuni caratteri jolly e degli operatori logici. L'uso di tali strumenti consente di svolgere una indagine più approfondita e di lavorare con maggiore facilità sul concetto della "Similitudine".

1. I caratteri jolly sono caratteri speciali che possono sostituire i caratteri sconosciuti in un valore di testo e sono utili per trovare più elementi con dati simili, ma non identici.

- Il segno "?" (il punto interrogativo).
Utilizzato durante la ricerca sostituisce una **sola lettera** all'interno della parola.

Esempi

La ricerca: **T?tto** – produrrà come risultato tutti i marchi che al posto del simbolo "?" presentano una qualsiasi lettera ovvero "Tutto", "Tatto" o "Tetto";

La ricerca: **Pac?** – troverà i marchi "Pace", "Paco", ecc.

Il punto interrogativo, come puntature di vocale, sarà molto utilizzato anche per ricercare le parole nella loro accezione plurale.

- Il segno "*" (l'asterisco) sostituisce una qualsiasi stringa di carattere. E' possibile utilizzarlo in qualsiasi punto della parola (che abbia un senso compiuto).

Esempi

La ricerca: **Co*** – troverà tutti i marchi che contengono parole che iniziano con la radice "Co" e terminano in qualsiasi modo, ovvero "Colore", "Coltello", "Coccole", "Correre", "Confettura";

La ricerca: **Trend*** – troverà i marchi "Trend", "Trendy", "Trends", "Trendline".

2. Gli operatori logici sono operazioni tra due proposizioni legate da un determinato tipo di relazione, tali da dare origine a una terza proposizione con valore vero o falso.

Gli operatori logici più utilizzati sono: And, Or e Not.

- L'operatore **"AND"** recupera i marchi che contengono contemporaneamente tutte le parole indicate.

Esempi

La ricerca "Sano AND Bello" – troverà tutti i marchi che contengono entrambe le parole "Sano" e "Bello".

- L'operatore "**OR**" consente di recuperare i marchi che contengono almeno una delle parole indicate.

Esempi

La ricerca "Sano OR Bello" – troverà tutti i marchi che contengono non uniti la parola "Sano" e tutti quelli che contengono la parola "Bello" (si creano cioè due gruppi di risultati distinti).

- L'operatore "**NOT**" trova i marchi che contengono la prima parola indicata, ma non la seconda.

Esempi

La ricerca "Sano NOT Bello" troverà tutti i marchi che contengono la parola "Sano" con esclusione di quelli che contengono anche la parola "Bello".

9. ALTRO TIPO DI RICERCHE

Non tutte le contestazioni, possono però scaturire, da marchi depositati in precedenza. Il deposito può confliggere, infatti anche con segno noto: il titolo di un film famoso, ad esempio, oppure il nome di un cantante conosciuto.

Esiste poi il caso dei marchi di fatto o di uso che devono essere presi in seria considerazione per non incorrere in contrasti legali.

Le banche dati dei marchi non rappresentano l'unica fonte di informazioni per verificare l'esistenza di diritti di protezione. Esistono infatti altri registri ufficiali nei quali è possibile iscrivere un nome o una particolare denominazione al fine di ottenere una protezione, come ad esempio quelli delle "indicazioni geografiche" e delle "denominazioni di origine".

Un marchio può essere contestato anche se, per esempio, confligge con una DOP (Denominazione di Origine Protetta).

In aggiunta bisogna tener presente che un segno può essere utilizzato anche in assenza di una registrazione. Qualora questo segno diventi distintivo grazie all'uso che ne viene fatto, ovvero espleti una funzione di richiamo presso il pubblico, si parlerà dunque di "marchio di fatto". Il marchio di fatto è infatti un segno che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela anche se limitata all'ambito geografico ed ai prodotti e servizi per i quali è stato utilizzato.

Questa particolare categoria di segni distintivi non figura nelle banche dati dei marchi e pertanto può essere necessario ampliare la sfera di ricerca anche attraverso altri canali, come ad esempio il "Registro delle imprese" ed i motori di ricerca su internet.

10. MOTORI DI RICERCA SU INTERNET

Internet, negli ultimi anni, si sta affermando, sempre di più, come strumento di comunicazione e come strumento pubblicitario. Quasi la totalità delle imprese, utilizza, questo mezzo per farsi conoscere e quindi per promuovere i propri prodotti o i propri servizi fornendo, allo stesso tempo, anche un'attività di vendita diretta. Per questo motivo, col fine di verificare se un certo nome venga già utilizzato, per contraddistinguere determinati prodotti o servizi immessi sul mercato, si consiglia di effettuare anche un controllo attraverso i motori di ricerca disponibili in rete.

Sembrerà strano, ma molti utenti di internet non sanno che Google non è l'unico motore di ricerca disponibile. Ne ricordiamo alcuni a titolo di esempio: Yahoo, Bing.

Ma cosa sono i motori di ricerca? Non sono altro che dei sistemi informatici in grado di analizzare i contenuti dei siti internet utilizzando determinati algoritmi. A fronte di una ricerca impostata dall'utente tramite parole chiave, questi sistemi restituiscono un elenco di risultati classificati in base a determinati criteri. Per le ragioni più svariate molte aziende, soprattutto quelle di ridotte dimensioni, non provvedono a registrare come marchio i nomi dei propri prodotti, ma usano semplicemente questi pubblicandoli nei cataloghi e sui rispettivi siti internet.

La verifica effettuata attraverso i comuni motori di ricerca permette quindi di accertare che il nome che interessa non sia già utilizzato da terzi.