



GUIDA PER IL DEPOSITO DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

I - MARCHI D'IMPRESA

- 1. Normativa**
- 2. Procedura per il deposito**
- 3. Guida per le ricerche on-line sui marchi**
- 4. Deposito marchi internazionali**

- I -

MARCHIO D'IMPRESA

1) LA NORMATIVA

Il marchio di impresa è disciplinato nel codice civile agli articoli 2569 e ss. e nel codice di proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005) agli artt. 7 e seguenti.

Per marchio di impresa si intende il segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi che un'impresa produce o mette in commercio; tale segno può consistere in parole, compresi i nomi di persona, disegni, lettere, cifre, suoni e altresì nella forma del prodotto o della confezione, e nelle combinazioni e tonalità cromatiche, purché idonei a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre.

Il marchio, quindi, è un bene immateriale facente parte del patrimonio dell'impresa, che ne evidenzia l'immagine e la notorietà, permettendo altresì ai consumatori di distinguere e identificare i prodotti e i servizi dell'impresa rispetto a quelli della concorrenza.

Perché il marchio venga validamente depositato, è necessario che possieda determinati requisiti legislativamente previsti, ovvero la **novità**, intesa come assenza di marchi anteriori identici o simili per prodotti o servizi identici o affini, la **capacità distintiva**, ovvero l'attitudine del marchio a distinguersi dalla denominazione generica del prodotto o del servizio di cui tratta, e la **liceità**, riscontrabile quando il marchio non è contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non viola diritti di terzi derivanti, tra gli altri, dal diritto d'autore.

Non possono costituire oggetto di registrazione i segni specificatamente individuati dalla legge quali, ai sensi del Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.):

- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; i nomi di persona se noti, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di

manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'aveute diritto – (art. 8, C.P.I.);

- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura – (art. 9 C.P.I.);
- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione – (art. 10, 1° comma, C.P.I.);
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio – (art. 12, lett. *a*), C.P.I.);
- i segni identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, nonché i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni, o dell'identità o affinità tra prodotti o servizi e tra le attività di impresa esercitate, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico – (art. 12, lettere *b*) e *c*), C.P.I.);
- i segni identici o simili a un marchio da altri registrato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni, o dell'identità o affinità tra prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni – (art. 12, lettere *d*) ed *e*), C.P.I.);
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso – (art. 12, lettera *f*), C.P.I.);
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive – (art. 13, C.P.I.);
- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà o di altro diritto esclusivo di terzi – (art. 14, 1° comma, C.P.I.).

Titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione per l'utilizzo nella fabbricazione, commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi: tale registrazione conferisce al titolare il diritto usarlo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di terzi non autorizzati per prodotti o servizi identici o affini.

I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

I diritti relativi al marchio registrato durano **dieci anni dal momento del deposito**, e possono essere **rinnovati** per un numero indefinito di volte, presentando la domanda entro i dodici mesi precedenti la scadenza oppure nei sei mesi successivi con il **versamento di una mora**. In sede di rinnovo il marchio non può essere modificato rispetto a quanto depositato originariamente, fatta salva la possibilità di rinunciare a una o a più classi.

Diversa da quella tipica del marchio di impresa è la funzione svolta dal **marchio collettivo**: tale tipologia di marchio non è destinato infatti a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, ma alla diversa funzione di *garanzia* della natura, dell'origine e della qualità di un prodotto o di un servizio. Il titolare del marchio, soggetto tipicamente con funzioni di garanzia e di certificazione, procede a depositare il marchio collettivo allegando alla domanda di registrazione il Regolamento d'uso, che contiene la disciplina per la concessione a terzi del marchio e le disposizioni relative ai necessari controlli relativi al mantenimento dei requisiti per il suo utilizzo.

2) LA PROCEDURA PER IL DEPOSITO DI MARCHI NAZIONALI

Nel depositare un marchio occorre sempre individuare almeno una categoria di prodotti o di servizi per la quale viene richiesta la protezione, tecnicamente definita *classe*.

COME SCEGLIERE LE CLASSI?

Secondo l'articolo 7 CPI, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi che devono essere descritti con precisione al fine di determinare la portata di protezione dei marchi registrati e garantirne la sicurezza giuridica.

L'Italia, in qualità di membro dell'Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la Classificazione di Nizza. In particolare, per i prodotti e i servizi che si intende rivendicare, devono essere utilizzati sia il numero della classe che la specifica dei prodotti e dei servizi che si vuole proteggere (art. 156 CPI).

A tal fine è possibile consultare la c.d. Classificazione di Nizza, che raggruppa i prodotti e i servizi in classi omogenee, secondo la loro funzione o destinazione o a seconda della materia in cui sono composti. A tal fine consultare la Classificazione – ultima versione – (consultabile anche sul sito della Camera di Commercio di Asti: http://www.at.camcom.gov.it/Page/to4/view_html?idp=1984)

Al fine di identificare al meglio la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio è disponibile la seguente banca dati:

TMClass a cura di EUIPO

al Link: <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

L'individuazione delle classi ha inoltre riflessi sull'importo da pagare a titolo di tasse di concessioni governative, importo che varia a seconda del numero di classi designate.

Nota Bene. Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l'oggetto della protezione del proprio marchio.

Il deposito deve avvenire utilizzando la **modulistica** presente sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it). Il **primo deposito di un marchio effettuato da un Richiedente**, dev'essere presentato su modulo MA-RI, composto da tre facciate e, nel caso occorrono campi ulteriori rispetto a quelli già presenti, da uno o più fogli aggiuntivi.

Al momento del deposito il richiedente o la persona delegata a tal fine deve presentarsi allo sportello **munito di**:

- **2 copie (o 3 qualora sia richiesta la copia autentica di quanto depositato) del modulo MA-RI e di ciascun eventuale foglio aggiuntivo**, firmati in ogni pagina negli appositi spazi;

- **2 copie (o 3 qualora sia richiesta la copia autentica di quanto depositato) del foglio formato A4** con la rappresentazione del marchio, firmate dal richiedente;
- **1 copia Consenso dati personali;**
- **1 marca da bollo al valore corrente**, da apporre sull'originale al momento del deposito, una ogni 4 pagine (sulla 1^a, 5^a, 9^a ...);
- **1 ulteriore marca da bollo al valore corrente**, qualora sia richiesta la copia autentica di quanto depositato, 1 ogni 4 pagine;
- Importo corrispondente ai **diritti di segreteria**:
40 € se NON si vuole copia autentica della domanda
43 € se si vuole copia autentica della domanda,
da pagare direttamente allo sportello all'atto del deposito.

EVENTUALI DOCUMENTI ULTERIORI

- **Delega per il deposito**, da compilarsi secondo il modello sul sito della Camera di Commercio http://www.at.camcom.gov.it/Page/to4/view_html?idp=1984 e corredato di fotocopia del documento di identità del delegante e della persona delegata;
- **Regolamento** concernente l'uso del marchio, i relativi controlli e sanzioni (solo **nel caso** in cui si proceda alla registrazione di un **marchio collettivo**).
- **Lettera d'incarico** in bollo (solo nel caso in cui la domanda sia presentata da Avvocato/Mandatario abilitato).

DA SAPERE:

- ❖ **i moduli non possono essere compilati a mano, ma devono essere redatti a computer, non devono essere stampati fronte-retro e non devono recare correzioni o cancellature;**
- ❖ **deve essere rispettata l'impaginazione originaria;**
- ❖ **il deposito può essere effettuato tramite persona incaricata, munita di apposita delega in carta libera (presente sul sito della CCIAA di Asti), corredata dai documenti di identità del delegante e del delegato;**
- ❖ **il richiedente che effettui personalmente il deposito, o la persona delegata a tal fine, apporrà la propria firma nel riquadro apposito del verbale presente al fondo del terzo foglio al momento di presentazione della pratica all'ufficio;**
- ❖ **i moduli devono essere stampati in nero, con eccezione dell'esemplare del marchio, nel caso sia a colori;**
- ❖ **la descrizione del marchio deve corrispondere all'esemplare del marchio apposto nella terza pagina del Modulo MA-RI;**
- ❖ **deve essere indicata la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto espresse in altra lingua.**

3) GUIDA PER LE RICERCHE ON LINE SUI MARCHI

Preventivamente al deposito è sempre necessario verificare che il marchio di interesse non sia già oggetto di protezione; l'UIBM infatti non blocca d'ufficio domande di marchio in potenziale

conflitto con preesistenti diritti di terzi, ma procede alla registrazione di qualunque segno che soddisfi il requisito della liceità, con l'ulteriore conseguenza che l'onere di agire a tutela del proprio marchio depositato o registrato rimane a carico di chi ne abbia la titolarità.

Di qui discende l'importanza delle ricerche precedenti al deposito, nell'ambito delle quali è consigliabile estendere la verifica anche ai marchi simili dal punto di vista fonetico.

È necessario altresì effettuare le ricerche sulla banca dati **internazionale** e su quella **comunitaria**, in quanto tramite queste tipologie di deposito è possibile estendere la protezione di segni anche al territorio italiano.

Tali controlli possono essere effettuati tramite la consultazione di banche dati, gratuite e liberamente accessibili *on line* ai seguenti indirizzi:

❖ **Banca dati Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (marchi nazionali)**

<http://www.uibm.gov.it/bancadati/search.php>

❖ **Banca dati Wipo (marchi internazionali)**

<http://www.wipo.int/branddb/en/>

❖ **Banca dati OAMI (marchi comunitari)**

<https://euipo.europa.eu/eSearch/>

(N.B.: I marchi visualizzati sono protetti anche nel territorio italiano, in quanto l'Italia fa parte dell'Unione Europea)

❖ **Banca dati TM View**

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html>

4) DEPOSITO MARCHI INTERNAZIONALI

Sulla base di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale italiano è possibile, con un'unica procedura amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), registrare lo stesso marchio nei 97 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). Il sistema di Madrid si basa sulla cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi Contraenti (detti "Uffici d'Origine") e l'Ufficio Internazionale che detiene il registro internazionale dei marchi. Il principale vantaggio è costituito dalla presentazione di un'unica domanda internazionale, in un'unica lingua, attraverso il pagamento di un'unica serie di tasse e in base a un'unica serie di scadenze.

Anche il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione, nonché eventuali annotazioni e trascrizioni avvengono attraverso un'unica procedura.

È importante evidenziare che, se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati, dove non si sono avute contestazioni.

Modalità di deposito della domanda

La domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata:

- ❖ sulla base di un marchio nazionale registrato (come richiesto dall'Accordo di Madrid), oppure
- ❖ su una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid).

Dove depositare la domanda

- ❖ a mano presso l'ufficio brevetti e marchi di una Camera di commercio i.a.a.;
- ❖ con invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise n.19, 00187 ROMA;
- ❖ con presentazione diretta all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) solo nel caso in cui il marchio internazionale abbia come base un marchio dell'Unione Europea.

La domanda non può essere presentata dall'interessato direttamente alla WIPO/OMPI.

Nel primo caso occorre presentare presso la Camera di Commercio:

- ❖ una domanda di registrazione redatta in bollo da € 16,00 (su modulistica: http://www.at.camcom.gov.it/Page/to4/view_html?idp=1984) (2 originali);
- ❖ formulario MM2 del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella lingua (inglese o francese) disponibile al link <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>;
- ❖ eventuali altri formulari (es.: MM18 per l'estensione agli USA) (2 originali);
- ❖ ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 (codice tributo C302, estremo identificativo: "domanda per registrazione marchio internazionale");
- ❖ ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, il cui importo è da calcolare sul sito WIPO/OMPI, utilizzando il Fee calculator (<http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>) e da versare sul conto corrente indicato nella modulistica WIPO/OMPI qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso (gli importi sono espressi in franchi svizzeri).

EVENTUALI DOCUMENTI ULTERIORI

- ❖ **Delega per il deposito**, da compilarsi secondo il modello su 'modulistica' della pagina della Camera di commercio: (http://www.at.camcom.gov.it/Page/to4/view_html?idp=1984) e corredato di fotocopia del documento di identità del delegante e della persona delegata;
- ❖ **atto di procura o lettera di incarico in bollo** o riferimento ad altra già presentata all'Ufficio, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda; in alternativa è possibile auto certificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista.

ALTRI COSTI:

- ❖ **Diritti di segreteria** di euro 43,00 (di cui euro 40,00 per la domanda ed euro 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta) da versare in contanti allo sportello della Camera di Commercio;
- ❖ 1 o 2 **marche da bollo** ordinarie (una per la domanda di registrazione internazionale e una nel caso di rilascio della copia conforme del verbale di deposito).

Altre informazioni e la modulistica per il deposito di marchi internazionali si possono ottenere dal sito [WIPO](http://www.wipo.int/madrid/en/) (<http://www.wipo.int/madrid/en/>).

Aggiornata al 24 gennaio 2019