

## INFORMAZIONI GENERALI

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

### **Cos'è un marchio d'impresa.**

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Costituiscono marchio d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso o le combinazioni o le tonalità cromatiche purchè siano atti a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese ( art 7. D.lgs.10 febbraio 2005,n.30).

### **Titolarità di un marchio**

Può ottenere la registrazione di un marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella presentazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Il titolare del marchio ha diritto a farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Può pertanto vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni, di offrirli, di immetterli in commercio, di importarli o di esportarli.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa di uro 34,00.

Il marchio decade se non viene fatto un uso effettivo, da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione.

Entro sei mesi dal deposito si può estendere la protezione del marchio all'estero (marchio comunitario, internazionale, deposito effettuato nei singoli Paesi) rivendicandone la priorità; la data che attesta la presentazione è quella della richiesta della prima registrazione.

### **Requisiti per la registrazione di un marchio sono:**

- la Novità, assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistintivi da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultra quinquennale.
- Capacità distintiva, è la capacità distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
- Liceità, è la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

### **Non possono costituire oggetto di registrazione:**

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed 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;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi,
- 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 ed il decoro di chi

- ha il diritto di portare tali nomi, se notori di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche , nonché gli emblemi caratteristici si questi, senza il consenso dell'avente diritto,
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;
  - un segno uguale o simile all'altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna , nome a dominio aziendale, se a causa dell'identità o dell'affinità dell'attività d'impresa possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche un rischio di associazione fra i due segni;
  - i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
  - i segni costituiti esclusivamente dalla forma al prodotto dalla natura;
  - i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.
  - I segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello stato, se comunitario, dotato di valida rivendicazione di priorità per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

### **Dove depositare**

La domanda deve essere depositata presso le Camere di Commercio, oppure inviata a mezzo raccomandata A.R. all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 – 00187 Roma. All'atto del deposito della domanda verrà rilasciato il numero di protocollo, che determinerà la posizione con la quale la domanda di registrazione verrà annotata anche nei relativi registri tenuti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda può essere presentata dal richiedente o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura.

L'incarico può essere conferito soltanto ad un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato.

Dal 1° giugno 2006 è possibile effettuare il deposito delle domande di brevetto e di marchio in modalità telematica ai sensi del DM del 10 aprile 2006.

### **Ricerche di anteriorità**

E' possibile effettuare presso la Camera di Commercio, la consultazione delle banche dati che hanno uno scopo meramente informativo e non rivestono carattere di esaustività.

La ricerca è completa solo se effettuata su 4 banche dati ( di queste 3 sono accessibili liberamente on-line attraverso i link messi a disposizione nella home page dei Marchi Nazionali.

### **Cosa depositare**

- 1- Modulo C ( pagg. 1-2) deve essere compilato a macchina da scrivere oppure al computer, firmato in ogni pagina, in 2 esemplari dei quali una copia deve essere presentata con marca da Bollo da 14.62 apposta sulla prima pagina; qualora si richiede la copia autentica del modulo c ( a prova dell'avvenuto deposito) portare una seconda marca da bollo da 14.62 da apporre sulla copia autentica che viene rilasciata
  - Il paragrafo B deve essere obbligatoriamente compilato e deve corrispondere ad una località italiana;
  - Il paragrafo C, è necessario indicare la tipologia del marchio, ovvero
    - , C3 "marchio verbale" quando il marchio è costituito solo da lettere o numeri arabi o romani rappresentati in caratteri di stampa normali;
    - C4 "marchio figurativo" quando il marchio è costituito da elementi grafici o figurativi accompagnato o meno da elementi verbali, gli aspetti caratterizzanti devono essere

brevemente descritti. Se il marchio è a colori, questi devono essere indicati anche alla riga C2.

- C5 "marchio individuale"
- C6 "Marchio collettivo" quando sono richiesti da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi e possono contenere dei nomi geografici; possono perciò, essere usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

Questo marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo. Il marchio può consistere in segni o indicazione che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, ma, l'avvenuta registrazione non autorizza a vietarne l'uso a terzi nell'esercizio dell'attività commerciale.

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del Regolamento concernente l'uso di tale marchio, i relativi controlli e le azioni.

Al paragrafo E è necessario riportare i prodotti e/o servizi di cui si chiede la tutela, ripetendo l'intestazione completa della classe interessata qualora si rivendichi la protezione di tutti i prodotti e/o servizi in essa contenuti, oppure, se il marchio ne distingue solo alcuni, specificando detti prodotti e/o servizi.

2- N. 3 esemplari tipografici del marchio che si intende depositare

3- Tasse concessione governativa, che devono essere pagate prima del deposito della domanda sul c/c postale 82618000 a favore di: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

La protezione data dalla registrazione di un marchio è individuata dalla "Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi".

Dal 1° gennaio 2007 è in vigore la nona edizione; la classificazione suddivide in classi prodotti (classi da 1 a 34) ed i servizi (classi da 35 a 45). Ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo che fornisce informazioni sul tipo di prodotti o servizio ad essa appartenente.

Marchio

1) per primo deposito ( 10 anni)

domanda ( euro 34,00) più registrazione di una classe ( euro 67,00) euro  
101,00

per ogni classe aggiuntiva euro 34,00

2) per rinnovazione ( 10 anni)

di una classe euro 67,00

di ogni classe aggiuntiva euro 34,00

per il ritardo della rinnovazione ( entro il 1° semestre) euro  
34,00

marchio collettivo

1) per primo deposito ( 10 anni)

domanda ( euro 135,00) più registrazione di una o più classi ( euro 202,00) euro  
337,00

2) per rinnovazione ( 10 anni)

di una o più classi euro

202,00

per il ritardo nella rinnovazione ( entro il 1° semestre) euro  
34,00

### **Documenti da presentare solo in casi particolari**

- 1- foglio aggiuntivo modulo c, sempre in due esemplari ( solo nel caso in cui gli spazi del modulo C risultano insufficienti)
- 2- lettera d'incarico in marca da bollo da 14.62 ( solo nel caso in cui la domanda sia presentata da rappresentante o mandatario abilitato; il rappresentante può essere anche un avvocato iscritto all'ordine degli avvocati)

### **MARCHIO COMUNITARIO**

Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull'intero territorio dell'unione Europea. Esso conferisce al suo titolare un diritto che ha valore in tutti gli stati membri dell'Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ( UAMI) che ha sede ad Alicante (Spagna).

Ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta L'unione Europea.

La domanda per la registrazione può' essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante) oppure da un avvocato iscritto all'ordine professionale.

La domanda va redatta sull'apposito formulario predisposto dall'UAMI, il deposito può essere effettuato inviando la documentazione direttamente all'UAMI ( Alicante Spagna) oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ( Via Molise, 19 - 00187 Roma).

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI.

La durata del marchio comunitario è di 10 anni .