

## **INFORMAZIONI ED INDICAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO D'IMPRESA**

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

***Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le 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) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e  
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.***

***(Artt. 7 del Codice della proprietà industriale - D.Lgs. 10.02.2005 n. 30)***

### **REQUISITI PER LA REGISTRABILITÀ DEL MARCHIO:**

◆ NOVITA' del marchio, intesa come assenza sul mercato di prodotti o di servizi contraddistinti da segno uguale o simile.

◆ CAPACITA' DISTINTIVA (o ORIGINALITA') del marchio, che non può consistere esclusivamente in una determinazione generica del prodotto o del servizio o in una indicazione descrittiva delle sue caratteristiche (la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore o la provenienza geografica).

◆ LICEITA' del marchio, che non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

In particolare, non è registrabile il marchio quando:

- consiste in un segno divenuto comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti nel commercio;

- è identico o simile ad altro segno già utilizzato da altri per distinguere prodotti/servizi identici o affini e vi sia rischio concreto di confusione per il pubblico;

- è identico o simile ad altro segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna, e utilizzato da chi esercita attività d'impresa identica, sempre che vi sia rischio concreto di confusione per il pubblico;

- è identico o simile ad altro marchio già registrato per prodotti/servizi identici o affini;

- è identico o simile ad un marchio già registrato che goda di particolare rinomanza, anche se non vi è affinità di prodotti/servizi;

- consiste esclusivamente nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

- consiste in stemmi e altri segni considerati nelle convenzioni internazionali, o contiene simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico;

- consiste in segni idonei ad ingannare il pubblico;

- consiste in segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

### **DIRITTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE (art. 20 Codice p.i)**

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile secondo quanto prevede l'art. 20.

Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

### **DECORRENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI (art. 15 Codice p.i.)**

I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Durante l'iter della registrazione è possibile una tutela anticipata verso chi utilizza il segno dopo la presentazione della domanda.

### **DURATA DELLA REGISTRAZIONE**

La registrazione dura dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda; il titolare può rinnovare la registrazione per periodi decennali purché la domanda di rinnovo sia presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso (può essere presentata anche entro il semestre successivo con l'applicazione di una soprattassa).

### **MARCHI COLLETTIVI (art. 11 Codice p.i.)**

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti/servizi possono ottenere la registrazione in forma di marchio collettivo con facoltà di concederne l'uso a produttori o commercianti purché regolamentato (il regolamento concernente l'uso, i controlli e le relative sanzioni, deve essere allegato alla domanda di registrazione); in questo caso, in deroga alla regola generale, il segno può essere costituito da segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica, sempre che non si creino situazioni di ingiustificato privilegio o che rechino pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

### **RICERCHE DI ANTERIORITA'**

Prima di effettuare il deposito è fondamentale avere effettuato una ricerca sull'eventuale esistenza di marchi registrati, o in via di registrazione, uguali o simili al marchio che si intende registrare. A tale fine può essere dato apposito incarico ad un consulente brevettuale, oppure si possono consultare le seguenti banche dati ufficiali:

1. la banca dati depositi nazionali dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) all'indirizzo: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it) (cliccare su banche dati)
2. la banca dati dei marchi dell'Unione europea (MUE), che ovviamente coprono anche l'Italia, gestiti dall'EUIPO – Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale all'indirizzo: <https://euipo.europa.eu/eSearch/>
3. la banca dati dei marchi internazionali estesi all'Italia (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale-OMPI) all'indirizzo: <http://www.wipo.int/branddb/en/>

**TMview (<https://www.tmdn.org/tmview/welcome>)** – In alternativa, TMview è uno strumento di rapida consultazione on line che consente a qualsiasi utente di Internet di effettuare gratuitamente ricerche estese a tutti gli uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti che hanno aderito al sistema TMview (i 27 Stati membri dell'UE, l'EUIPO, l'OMPI e gran parte degli altri uffici statuali).

## **RAPPRESENTANZA (art. 201 Codice p.i.)**

Nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è possibile farsi rappresentare da un mandatario abilitato (iscritto all'Albo dei consulenti in proprietà industriale) o da un avvocato, con atto di conferimento dell'incarico che può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale.

Le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata.

## **SIMBOLI TM o ®**

L'uso dei simboli ®, TM, SM e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali contraffattori. Il simbolo ® è utilizzato per marchi registrati (mentre il simbolo TM denota l'utilizzo di un segno quale marchio e SM viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi). A tal proposito, è da notare che l'Art. 127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.