

## Registrazione del marchio d'impresa

Con direttiva 89/104/CEE del Consiglio l'Unione Europea ha inteso riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

La direttiva è stata recepita con il D. Lgs 4 dicembre 1992, n. 480.

L'innovazione apportata rispetto a quanto definito dalla legislazione preesistente sta nel considerare il marchio, non solo dotato di funzione distintiva da altri prodotti simili sul mercato, ma anche attrattiva, cioè in grado di attrarre l'interesse del consumatore.

La direttiva viene applicata ai marchi di impresa di prodotti o servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che abbiano formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'ufficio dei marchi del Benelux o che siano oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

### Procedure per la registrazione

La protezione del marchio, una volta registrato, ha la *durata di dieci anni*, dalla data di deposito della domanda, ed è rinnovabile entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio di protezione.

Gli unici motivi di estinzione possono essere: *scadenza del termine di efficacia della registrazione, rinuncia del titolare, decadenza* (per mancato uso ecc).

### Presentazione della domanda

La domanda di registrazione va presentata personalmente alla Camera di Commercio competente per territorio, oppure tramite raccomandata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

La domanda va redatta su apposito Modulo C.

Il modulo è scaricabile dal sito della Camera di commercio: nel caso di Torino si trova sul sito [www.to.camcom.it](http://www.to.camcom.it), sezione Modulistica, poi Brevetti e marchi, quindi Modulo C.

All'interno della sezione relativa a tale modulo sono presenti le istruzioni per la compilazione della domanda.

Tale modulo va presentato sia per la richiesta di primo deposito del Marchio, che per il rinnovo dello stesso.

La domanda va redatta in 4 copie dattiloscritte o direttamente compilate a computer e firmate, ove indicato, dal richiedente.

Vanno inoltre allegati:

- riproduzione del marchio;
- attestazione di versamento delle tasse di Concessioni Governative;

- attestazione di versamento dei Diritti di Segreteria;
- marche da bollo.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005, non è più necessario allegare la dichiarazione di protezione del marchio. Occorre quindi riportare la descrizione del marchio stesso all'interno del modulo C, nell'apposito riquadro.

Il decreto del 10 aprile 2006 ha previsto dal 1° giugno 2006 l'invio da parte dell'Ufficio Brevetti al Ministero delle Attività Produttive delle domande cartacee di invenzione, modelli utilità, modelli ornamentali e marchi d'impresa in via telematica.

Sono ricevibili le domande inviate telematicamente solo se firmate digitalmente dal richiedente o da un suo rappresentante iscritto ad un albo previsto dall'art. n. 201 del Codice della proprietà industriale relativo alla rappresentanza.

Tutti gli Studi brevettuali di Torino e provincia hanno aderito alla trasmissione telematica.

E' consigliabile pertanto, nell'interesse dell'utenza, per ridurre i tempi d'attesa, presentare allo sportello, oltre ai documenti cartacei richiesti, anche un supporto magnetico su cui risulti un elenco dei prodotti o servizi da tutelare, la descrizione completa del marchio e la riproduzione del marchio (formato JPEG).

In caso di domanda di rinnovo è sufficiente il semplice modulo C compilato, due marche da bollo da 14,62 € e ed il versamento delle tasse dovute.

I costi sono i seguenti:

- domanda di registrazione per una classe di prodotti o servizi: € 101,00;
- rinnovo: € 67,00;
- per ogni classe in più oltre la prima: € 34,00;
- mora per ritardo pagamento: € 34,00;
- Diritti di segreteria: € 43,00 (di cui 40,00 € per diritto di deposito e 3,00 € in caso di richiesta di copia autentica);
- 1 marca da bollo da € 14,62 da applicare sull'originale del modulo C;
- 1 marca da bollo da € 14,62 in caso di richiesta di copia autentica.

I prodotti o servizi sono suddivisi in *classi* (es. Classe 8: Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi), in relazione alla “*Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza)*”.

Occorrerà quindi riportare sul modulo di richiesta di registrazione la classe di prodotto relativa al marchio in questione. E' possibile che un marchio rappresenti un prodotto o servizio che ricopre più classi, che andranno indicate nell'apposito spazio.

L'elenco delle classi di prodotti è scaricabile dal sito della Camera di Commercio alla sezione Tutela del mercato | Brevetti e marchi | Marchi d'impresa | Classi di prodotti e servizi.

Affinché sia possibile la registrazione dovranno essere riprodotti 7 esemplari identici del marchio, con dimensioni 8 cm. x 8 cm. in bianco e nero o colorati, nel caso di marchi a colori.

I depositi dei marchi presso le Camere di commercio devono essere effettuati dalle ore 9 alle ore 12 di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

### **Marchi ammessi alla registrazione**

Sono considerati accettabili i marchi di impresa che possono essere riprodotti graficamente, in particolare :

- parole, compresi i nomi di persona;
- disegni;
- lettere;
- cifre;
- suoni;
- combinazioni e tonalità cromatiche;
- forma del prodotto o suo confezionamento.

A condizione che si tratti di segni effettivamente distintivi del prodotto o servizio della singola impresa rispetto alle altre, e che abbiano i requisiti della novità (assenza sul mercato di marchi identici o simili) e della liceità (conformità all'ordine pubblico e buon costume).

### **Marchi non registrabili**

Sono invece, esclusi dalla registrazione, o possono essere annullati:

- i segni che non possano costituire marchi di impresa (indicati al paragrafo precedente);
- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto e servizio;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

- 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 rivestono 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 e servizi;
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Sempre secondo quanto stabilito dalla direttiva CEE sopra citata, il singolo Stato membro può escludere un marchio dalla registrazione o annullarla quando ci si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. l'uso del marchio stesso possa essere vietato da norme giuridiche, diverse dalle norme in materia di marchio di impresa, dello Stato membro o della Comunità;
2. qualora il marchio contenga segni di alto valore simbolico, in particolare religiosi;
3. quando esso racchiuda simboli che rivestano un interesse pubblico, non contemplati dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
4. quando la domanda di registrazione del marchio di impresa sia stata fatta in mala fede.

Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o non può essere dichiarato nullo per quanto riportato ai punti, se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso abbia acquisito un carattere distintivo (quindi abbia acquisito le caratteristiche di attrazione nei confronti dei destinatari).

### La registrazione di forma

Al punto 4 si sono esplicitate le caratteristiche non sufficienti a rendere un prodotto registrabile come distintivo in riferimento alla propria forma.

Quando si parla di *forma imposta dalla natura stessa del prodotto* ci si riferisce alla *forma standard* di un prodotto, che di per sé è priva di carattere distintivo. La *forma necessaria per ottenere un risultato tecnico* è la *forma funzionale*, quindi risulteranno registrabili le forme che abbiano carattere arbitrario e gratuito. La *forma che dà un valore sostanziale al prodotto*, invece, incide sul valore che viene ad assumere il prodotto, quindi non saranno registrabili forme che abbiano un carattere ornamentale.

Anche in riferimento a quanto appena esposto, va tenuto in considerazione il concetto di *secondary meaning*. Con tale termine si intende la possibilità per la quale un marchio, originariamente debole,

possa divenire distintivo di un prodotto specifico a seguito del suo accreditamento tramite la pubblicità o l'uso commerciale.

### **Altri impedimenti alla registrazione**

Al momento della registrazione un marchio può essere dichiarato nullo se:

- il marchio è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi che esso intende rappresentare sono identici a quelli per cui il marchio anteriore è tutelato;
- l'identità o la somiglianza del marchio che si intende registrare e altro anteriore o dei servizi che essi rappresentano possono dare adito a confusione per il pubblico.

Lo stesso dicasi in caso di identità o somiglianza del marchio che si intende registrare con altro marchio Comunitario registrato anteriormente.

Ogni singolo stato membro valuterà poi la registrabilità o meno di un marchio in relazione ai marchi presistenti.

### **Diritti del marchio**

Una volta ottenuta la registrazione, il marchio conferisce al titolare un diritto di esclusività. Egli può infatti vietare a terzi di utilizzare:

- segni identici al proprio marchio per servizi o prodotti identici;
- segni che possano dare adito a rischi di confusione per il pubblico.

E' poi discrezione del singolo paese membro prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare a terzi di usare in commercio un segno identico al proprio marchio di impresa per servizi o prodotti che non siano simili a quelli per cui è stato registrato il proprio, se tale marchio gode di notorietà nello Stato membro e se il suo uso immotivato possa portare ad un vantaggio.

Ciò è possibile solo se la legge dello stato membro prevedeva un tale trattamento già prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria e non in caso contrario.

Il marchio di impresa può essere oggetto di *licenza* per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. Le licenze possono essere esclusive oppure no.

Il titolare del marchio può far valere i diritti derivanti dal possesso del marchio nei confronti di un licenziatario che trasgredisca al contratto di licenza.

Il titolare di un marchio di impresa che, *per cinque anni*, non faccia valere la proprietà dello stesso nei confronti dell'uso, in uno stato membro, di un marchio di impresa registrato posteriormente al proprio pur essendone a conoscenza, non può richiederne la dichiarazione di nullità tranne che in caso di accertata malafede nella registrazione del marchio posteriore.

## Motivi di decadenza

Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza in caso di mancanza di uso effettivo, protratta per un periodo di cinque anni, nello stato membro interessato.

Si considera inoltre decaduto il marchio di impresa, che, dopo la data di registrazione:

- è divenuto, a causa di attività o inattività del titolare, generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio;
- è ingannevole per il pubblico, in particolare per quanto riguarda la natura, qualità, provenienza geografica dei prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare dell'attività o col suo consenso.

Se sussistono motivi di decadenza del marchio di impresa il titolare non può avvalersi del diritto di richiedere la nullità di marchi registrati a posteriormente al proprio, oppure richiederne la non registrazione.

## Fonti normative

- art. 2569 C. C.: *Diritto di esclusività.*
- art. 2570 C. C.: *Marchi collettivi.*
- art. 2571 C. C.: *Preuso.*
- art. 2572 C. C.: *Divieto di soppressione del marchio.*
- D.P.R. 30 giugno 1972 n. 540: *Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti, per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazione di marchi di impresa.*
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1972: *Determinazione degli uffici presso i quali debbono essere depositate le domande e i documenti concernenti brevetti per invenzioni, modelli e marchi.*
- Decreto Ministeriale 22 febbraio 1973: *Regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi.*
- Decreto Ministeriale 19 luglio 1989, n. 320: *Regolamento concernente modificazioni al Decreto Ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.*
- *Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.*
- D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480: *Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.*

- Legge 12 marzo 1996, n. 169: *ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989.*
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273: *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.*
- D.M. 9 maggio 2003, n. 171: *Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali.*
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273.*
- Decreto 10 aprile 2006, *Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa.*

### Fonti di informazione

- **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura**  
[www.camcom.it](http://www.camcom.it)
- **Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino**  
[www.to.camcom.it](http://www.to.camcom.it)
- **Ufficio italiano brevetti e marchi**  
[www.uibm.gov.it/](http://www UIBM gov it/)

Aggiornamento al 07/07/2009