

## Marchi: per saperne di più

### 1. L'importanza dei marchi

Il **marchio d'impresa** è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa offre sul mercato.

Il **marchio è lo strumento principale di comunicazione verso i consumatori** e un mezzo indispensabile, legalmente e commercialmente, per promuovere in ambito locale, nazionale e internazionale, i prodotti o i servizi dell'impresa.

### 2. Che cos'è il marchio d'impresa

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa offre sul mercato.

Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

#### Titolarità del marchio d'impresa

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

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

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

#### Il marchio collettivo

Possono essere richiesti anche marchi collettivi 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; possono essere perciò usati da più persone che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

#### Durata del marchio

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei 6 mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.

### 3. Requisiti per la registrazione del marchio

**Novità:** è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale.

**Capacità distintiva:** è la capacità di distinguere in prodotto o servizio da quello di altri.

**Liceità:** è la conformità all'ordine pubblico e al buon costume

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali ad

esempio:

- 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;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;

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.

#### **4. Come si registra un marchio**

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa occorre presentare apposita domanda agli Uffici Provinciali dell'Industria, Commercio e Artigianato, ubicati presso le Camere di Commercio (U.P.I.C.A.), oppure inviarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La modulistica per il marchio italiano è disponibile on line al link seguente:

[http://www.vi.camcom.it/a\\_89\\_IT\\_323\\_1.html](http://www.vi.camcom.it/a_89_IT_323_1.html)

**Alla domanda vanno allegati:** l'attestazione del pagamento delle tasse di concessione governativa. Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo dovrà essere allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni.

#### **Possibilità di rivendicare una priorità**

Chiunque abbia depositato domanda presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi può presentare analoga domanda presso un altro Stato aderente, ottenendo che la valutazione della novità sia fatta alla data di presentazione della prima domanda.

La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i sei mesi dalla stessa data.

#### **5. Il marchio internazionale**

Il marchio internazionale dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei Paesi designati fra i 56 aderenti all'Accordo di Madrid ed i 69 Paesi appartenenti al Protocollo di Madrid (vi sono Paesi, tra cui l'Italia, che aderiscono sia all'accordo che al Protocollo di Madrid)

**La registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda presso uno degli Uffici Provinciali (U.P.I.C.A.) e allegando:**

- il modulo predisposto dall'OMPI integralmente compilato

- l'atto di procura o la lettera di incarico (eventuale)
- una riproduzione del marchio
- una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo
- la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa
- il versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI di Ginevra

La registrazione ha una durata di 10 anni rinnovabile. Ai fini del rinnovo, l'OMPI provvede ad avvisare il titolare, sei mesi prima della scadenza. Conseguentemente questi provvederà ad inviare apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento delle tasse nazionali all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

## **MARCHIO INTERNAZIONALE** (in franchi svizzeri)

### **Domande internazionali per i paesi aderenti all'Accordo di Madrid**

Tasse di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653
- se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903

Tasse di deposito:

-73 CHF per ogni Paese selezionato; successivamente alla trasmissione e all'accettazione della domanda di deposito nel Paese selezionato verrà richiesto il pagamento della relativa tassa di deposito

### **Domande internazionali per i paesi aderenti al Protocollo di Madrid**

Tasse di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653
- se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903

Tasse di deposito:

-tasse di deposito relative ad ogni singolo paese selezionato.

### **Domande internazionali per i paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid**

Tasse di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653
- se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903

Tasse di deposito:

- tasse di deposito relative ad ogni singolo paese selezionato.

- le tasse da versare all'OMPI possono essere stimate, a seconda del numero di classi protette e del numero di Paesi selezionati, utilizzando il CALCOLATORE AUTOMATICO presente al link seguente:

<http://www.wipo.int/madrid/feecalculator/FirstStep?Lang=E&ForDate=20070505&Origin=EM&Classes=1&Se rvCd=EN&RU=Y>

Selezionando l'ufficio di origine (primo deposito) del marchio e le caselle relative alle classi e ai paesi selezionati

## **6. Il marchio comunitario**

Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole 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).

La domanda è redatta sul formulario predisposto dall'UAMI, che può essere ottenuto gratuitamente presso gli UU.PP.I.C.A. di ogni provincia, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il deposito, unico, può essere effettuato presso la sede dell'UAMI (Avenida de Aguilera, 20e - 03080 Alicante - España - Tel. 0034.65.139100 - Fax 0034.65.139159), di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, o



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA  
VICENZA



Centro Produttività Veneto

ancora può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Attualmente è possibile effettuare anche il deposito on-line, con conseguente risparmio economico rispetto al deposito cartaceo (vedi sezione successiva).

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI. La durata del marchio comunitario è di 10 anni rinnovabili indefinitamente.

#### **MARCHIO COMUNITARIO - principali voci (in euro)**

- Tassa di base per il deposito della domanda relativo ad un marchio individuale fino a 3 classi di prodotti o servizi 900€ (deposito cartaceo), 750€ (deposito elettronico)
- Per ogni classe aggiunta: 150€ (sia deposito cartaceo che elettronico)
- Tassa di base per il deposito della domanda relativa ad un marchio collettivo: 1300€ (sia deposito cartaceo che elettronico)
- Per ogni classe aggiunta: 300€ (sia cartaceo che elettronico)
- Tassa di base per la registrazione relativa ad un marchio individuale fino a tre classi: 850€ (sia cartaceo che elettronico)
- 150€ per ogni classe aggiunta (sia cartaceo che elettronico)
- Tassa di base per la registrazione di un marchio collettivo fino a tre classi: 1700€ (sia cartaceo che elettronico)
- per ogni classe aggiunta: 300€ (sia cartaceo che elettronico)
- Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio individuale 1500€ (rinnovo cartaceo), 1350€ (rinnovo elettronico)
- Tassa di base per il rinnovo della registrazione relativa ad un marchio collettivo 5000€

#### **I pagamenti dovranno essere effettuati secondo una delle seguenti modalità:**

- per mezzo di addebito sul conto corrente aperto presso l'Ufficio, indicando il numero di tale conto
- bonifico in EURO, su un conto bancario dell'Ufficio con contestuale indicazione della/e domanda/e alla/e quale/i il pagamento si riferisce
- assegno o mezzo di pagamento simile (assegno circolare), in EURO, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento del richiedente o del rappresentante, nonché la domanda a cui il pagamento si riferisce.

#### **I conti correnti potranno essere aperti su domanda scritta all'Ufficio indirizzata a:**

Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno - Servizi finanziari  
Avenida de Aguilera, 20  
E-03080 ALICANTE (Spagna)  
+ 34-96-513 93 40  
+ 34-96-513 91 33

#### **I bonifici potranno essere eseguiti sui seguenti conti bancari dell'Ufficio:**

Banco Alicante - Argentaria  
Avda. Alfonso X El Sabio, 11  
03002 Alicante  
Conto n. 0127-2001-3082000445-90  
Swift code: ALICES2A

Banco Bilbao Vizcaya,  
Rambla Méndez Núñez, 42  
03002 Alicante  
Conto n. 0182-5596-2012222228-95  
Swift code: BBVIESMM



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA  
VICENZA



Centro Produttività Veneto

Indicando il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento del richiedente o del rappresentante nonché la domanda a cui si riferiscono i pagamenti

## **16. I nostri servizi: Marchi**

### **Marchi italiani**

Dati anagrafici (numero della domanda o del brevetto, data di priorità, titolare, denominazione ed eventuale descrizione del marchio figurativo, rappresentante, classe).

### **Marchi comunitari**

Numero e data della registrazione internazionale, periodo di validità, nome del marchio, i dettagli (nel caso di marchi figurativi il colore, la dimensione, ecc.), il nome e l'indirizzo del titolare, il nome del rappresentante, la data di priorità ed il paese di origine, gli stati designati, la lista dei prodotti e dei servizi.

### **Marchi internazionali**

Numero e data della registrazione internazionale, periodo di validità, nome del marchio, i dettagli (nel caso di marchi figurativi il colore, la dimensione, ecc.), il nome e l'indirizzo del titolare, il nome del rappresentante, la data di priorità ed il paese di origine, gli stati designati, la lista dei prodotti e dei servizi.

### **Marchi dei paesi indicati nel modulo di incarico (69 database):**

Numero e data della registrazione, periodo di validità, nome del marchio, i dettagli (nel caso di marchi figurativi il colore, la dimensione, ecc.), il nome e l'indirizzo del titolare, il nome del rappresentante, la data di priorità ed il paese di origine, gli stati designati, la lista dei prodotti e dei servizi.