



---

## **BREVE GUIDA SUI MARCHI**

**A cura dell'Avv. Raffaella De Vico**

### **Marchio: tutela e registrazione**

1. La funzione ed i requisiti del marchio.
2. La tutela dei marchi mediante la registrazione.
3. La durata degli effetti della registrazione.
4. Le classi di registrazione dei marchi.
5. Verifica della originalità del proprio marchio.
6. I costi della registrazione dei marchi nazionali.
7. Cosa bisogna indicare nella domanda di registrazione di un marchio nazionale.
8. Il marchio comunitario.
9. La registrazione del marchio comunitario.
10. Il marchio internazionale.
11. La registrazione del marchio internazionale.



## 1. La funzione ed i requisiti del marchio.

Il marchio è **un segno distintivo** di un prodotto o di un servizio.

Il marchio ha, quindi, la funzione di distinguere un prodotto (o un servizio) da tutti gli altri; esso permette e facilita l'individuazione di un prodotto (o di un servizio) da parte dei consumatori (o degli utenti) e dei terzi in generale.

Il marchio permette di ricondurre un prodotto (o un servizio) ad un'impresa e ciò come garanzia sia per il produttore che per i consumatori.

Tutti i prodotti contrassegnati con un determinato marchio, infatti, devono essere fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

L'oggetto specifico del diritto di marchio consiste nel garantire al titolare il **diritto esclusivo** sulla messa in commercio del prodotto e di tutelarlo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con esso.

Il marchio deve possedere i caratteri dell'**originalità** e della **novità**, propri dei segni distintivi. Deve possedere una **capacità distintiva**.

Non può consistere, quindi, in una denominazione generica del prodotto o in una semplice descrizione di esso. Ciò non esclude che il marchio possa essere costituito da una o più parole, purché non usate in senso meramente descrittivo, ma collegate al prodotto da un accostamento di fantasia, che assuma i caratteri dell'originalità e della forza individualizzante.

Il marchio deve essere **lecito**. Pertanto, l'immagine (nel caso di marchio figurativo) o la denominazione (se si tratta di marchio denominativo) non devono essere contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Inoltre, affinché il marchio sia lecito, non deve essere costituito da segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese" (art. 7 del Codice della proprietà industriale).



## 2. La tutela dei marchi mediante la registrazione.

La tutela dei marchi è prevista da alcune norme del Codice Civile. Le condizioni per la registrazione dei marchi e gli effetti della registrazione sono stabiliti, invece, da leggi speciali; in particolare, dal Codice della proprietà industriale emanato con il Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005 n. 30. Inoltre, rilevanti in materia sono i numerosi accordi internazionali che si sono succeduti nel tempo, come l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Ma in cosa consiste la tutela riconosciuta dalla legge ai marchi registrati? "Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha **diritto di valersene in modo esclusivo** per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato."

Così stabilisce l'art. 2569 del Codice Civile.

Il diritto al marchio è un diritto di natura reale che comporta, in via assoluta, **il divieto di uso del marchio da parte di chi non sia titolare del relativo diritto.**

Il diritto di esclusiva comporta, altresì, **il divieto dell'uso da parte di terzi di un marchio confondibile con quello registrato.**

## 3. La durata degli effetti della registrazione.

"Gli effetti della prima registrazione decorrono **dalla data di deposito della domanda.**"

"La registrazione dura **dieci anni** a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare" (art. 15 del Codice della proprietà industriale).

E' possibile richiedere la **rinnovazione della registrazione.**

Gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

"Il marchio deve formare oggetto di **uso effettivo** da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato, **entro cinque anni dalla registrazione**, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo." (art. 24 del codice della proprietà industriale).

Nel caso nel quale non venga rispettata tale norma, si decade dalla possibilità di utilizzare il marchio.



#### **4. Le classi di registrazione dei marchi.**

Gli effetti della registrazione del marchio si estendono all'intera **categoria** (o alle diverse categorie) di prodotti o di servizi per i quali è richiesta la registrazione. Tali categorie vengono denominate **classi**.

Per individuare la classe o le classi nelle quali far registrare un marchio bisogna fare riferimento alla **classificazione di Nizza**, aggiornata periodicamente. Essa prevede quarantacinque categorie merceologiche e di servizi per le quali può applicarsi la tutela dei marchi.

Di ognuna di esse viene data, nella classificazione medesima, una descrizione puntuale.

La tutela del marchio sarà estesa a più ambiti qualora la registrazione sia richiesta per un numero maggiore di classi. Nello stesso tempo ciò comporta un aumento dei costi della registrazione.

La classificazione di Nizza è consultabile all'indirizzo

<http://www.misterfiscomarchi.it/classifica-di-nizza>

#### **5. Verifica della originalità del proprio marchio.**

Prima di procedere alla registrazione di un marchio è opportuno effettuare una verifica volta ad accertare che non sia stato già registrato da altri un marchio che sia identico o simile o comunque confondibile con il marchio che si intende registrare.

Ciò al fine di dare validità alla propria domanda di registrazione.

E' importante sapere che tale accertamento, pur essendo rilevante, non rientra nelle attività di competenza delle Camere di Commercio presso le quali viene presentata la domanda di registrazione.

E' consigliabile, pertanto, rivolgersi a chi, come Misterfisco, prevede specificamente tra i suoi servizi quello di verifica della presenza o meno di marchi analoghi.

#### **6. I costi della registrazione dei marchi nazionali.**

Nei costi della registrazione dei marchi nazionali sono comprese, prima di tutto, le spese di importo fisso. Si tratta dei diritti di segreteria per la Camera di Commercio (43 Euro), delle marche da bollo (una marca da bollo per l'originale della domanda di registrazione ed una marca da bollo per la copia autentica della domanda medesima che viene restituita al richiedente), delle spese per i bollettini da pagare.



Bisogna, poi, aggiungere a queste spese una somma che può variare a seconda del numero delle classi per le quali si richiede la registrazione del marchio.

Se la registrazione del marchio è richiesta per un'unica classe, tale somma è di importo pari a 101 Euro.

Per ogni classe ulteriore è dovuta la somma di 34 Euro.

Una domanda di registrazione può riguardare un solo marchio.

Se si vogliono registrare più marchi bisognerà, quindi, presentare più domande.

I costi suindicati valgono per una singola domanda di registrazione.

A questi costi bisognerà, poi, aggiungere gli onorari per il professionista nell'eventualità nella quale questi si occupi direttamente dell'intera procedura ed in particolare della redazione della domanda di registrazione e del deposito di essa presso la Camera di Commercio.

## **7. Cosa bisogna indicare nella domanda di registrazione di un marchio nazionale.**

Prima di tutto bisogna indicare tutti i dati della persona o della società che desidera richiedere la registrazione del marchio, compresi codice fiscale e Partita IVA.

Quindi, bisogna descrivere adeguatamente il marchio.

Occorre avere anche delle stampe del marchio che devono essere depositate insieme alla domanda di registrazione.

Bisogna, inoltre, indicare attentamente la classe o le classi per le quali si vuole richiedere la registrazione del marchio.

Le classi dovranno essere brevemente descritte nella domanda di registrazione.

Infine, bisogna indicare i pagamenti effettuati e depositare le relative ricevute.

E' possibile richiedere a Misterfisco la registrazione, in tempi veloci, del proprio marchio in ambito nazionale <http://www.misterfiscomarchi.it/>

## **8. Il marchio comunitario.**

Il marchio comunitario è un **marchio valido nell'intera Unione Europea**.

Il marchio comunitario, come il marchio nazionale, conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio registrato.



La tutela prevista per il marchio comunitario si estende, però, a tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea.

Inoltre, dopo ogni successivo allargamento dell'Unione Europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri.

## 9. La registrazione del marchio comunitario.

La registrazione dei marchi comunitari viene effettuata presso l'**UAMI** ossia presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno con sede ad Alicante, in Spagna.

Le domande di registrazione dei marchi comunitari, quindi, devono essere depositate direttamente presso l'UAMI o trasmesse a tale Ufficio.

Possono, inoltre, essere depositate presso **gli Uffici Nazionali dei brevetti e dei marchi** dei 27 Stati dell'Unione Europea che provvederanno a trasmetterle all'UAMI.

Alle domande depositate secondo quest'ultima modalità verrà assegnata una data di deposito come se fossero state depositate direttamente ad Alicante.

Non è richiesta una precedente registrazione del marchio a livello nazionale per poter richiedere la registrazione del marchio a livello comunitario.

La registrazione, effettuata al termine di una procedura, conferisce la titolarità vera e propria del marchio.

Tuttavia, con il deposito della domanda di registrazione, il richiedente acquisisce già il pieno diritto di proporre opposizione contro le domande di marchio successive riguardanti marchi identici o simili al suo.

Un marchio comunitario registrato ha la durata di **dieci anni** dalla data di deposito della domanda di registrazione.

La registrazione può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

I marchi comunitari devono essere oggetto di un **uso effettivo nella Comunità Europea entro cinque anni dalla registrazione**.

Si considera uso effettivo l'utilizzazione del marchio anche in una sola parte della Comunità, come in un unico Stato membro o in una parte di esso.

Nella domanda di registrazione del marchio comunitario dovranno essere inseriti i dati del richiedente, la classe o le classi per le quali si richiede la registrazione e la rappresentazione grafica del marchio.



Per ottenere la registrazione del marchio, inoltre, è necessario pagare un'unica tassa di importo pari a 900 Euro, qualora si scelga di effettuare un deposito elettronico, o pari a 1.050 Euro, nel caso di deposito della domanda in formato cartaceo.

Se la domanda di registrazione si riferisce a più di tre classi di prodotti o servizi è dovuta una tassa ulteriore di 150 Euro per ciascuna classe aggiuntiva.

A questi costi dovranno, poi, aggiungersi gli onorari del professionista qualora ci si rivolga a questi per le attività relative alla redazione ed alla presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Misterfisco si occupa della registrazione e della verifica di esistenza dei marchi anche in ambito comunitario, sempre in tempi veloci e con costi minimi.

E' sufficiente compilare il form presente all'indirizzo

<http://www.misterfiscomarchi.it/>

## 10. Il marchio internazionale.

Il marchio internazionale è un marchio tutelato nei diversi **Stati esteri scelti tra gli 84 Stati aderenti all'Unione di Madrid** (l'elenco degli Stati viene integrato periodicamente) ed indicati nella domanda di registrazione.

Il marchio internazionale è disciplinato **dall'Accordo di Madrid** e dal **Protocollo di Madrid**.

Alcuni Stati aderiscono solo all'Accordo (si tratta di pochi Stati: l'Algeria, il Kazakistan, la Liberia, il Sudan ed il Tadjikistan) ed altri soltanto al Protocollo (tra gli altri, l'Australia, la Danimarca, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Grecia, il Giappone, il Regno Unito, la Turchia).

Altri Stati ancora, come l'Italia, aderiscono ad entrambi.

In Stati come il nostro, colui che richiede la registrazione di un marchio internazionale può scegliere di estendere la protezione del proprio marchio a Stati che aderiscono soltanto all'Accordo, ed in questo caso la domanda di registrazione sarà regolata dall'Accordo, oppure può designare degli Stati che aderiscono soltanto al Protocollo, ed allora verranno applicate le norme previste dal Protocollo.

Oppure ancora può scegliere Paesi che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo di Madrid, ed in questo caso la domanda di registrazione sarà soggetta al Protocollo.



Infine, potrà scegliere nella medesima domanda di registrazione sia Paesi che fanno parte esclusivamente dell'Accordo di Madrid, sia Paesi che hanno aderito, esclusivamente o meno, al Protocollo.

In quest'ultimo caso la domanda di registrazione internazionale sarà regolata sia dall'Accordo, sia dal Protocollo.

A seconda della normativa alla quale è assoggettata la domanda internazionale, dovrà essere compilato per la registrazione un diverso modello.

L'Accordo ed il Protocollo di Madrid prevedono delle norme in parte differenti. Ad esempio, l'Accordo di Madrid dispone che si può ottenere la registrazione di un marchio internazionale soltanto sulla base di un marchio identico già registrato nel proprio Paese di origine (**registrazione di base**), mentre il Protocollo di Madrid prevede che la domanda di registrazione di un marchio internazionale possa essere fondata sia su un marchio nazionale già registrato, sia su una domanda di registrazione nazionale alla quale non abbia ancora fatto seguito la registrazione (**domanda di base**).

Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario, in quanto anche la Comunità Europea ha aderito al Protocollo di Madrid.

## **11. La registrazione del marchio internazionale.**

Il registro dei marchi internazionali è tenuto **dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)** con sede in Svizzera, a Ginevra. La domanda di registrazione può essere, però, presentata alle Camere di Commercio.

**Alla base di una domanda di registrazione di un marchio internazionale deve esserci un marchio nazionale o un marchio comunitario.**

**Se la domanda di registrazione del marchio internazionale viene presentata entro sei mesi dal deposito nazionale, la data del deposito internazionale coincide con quella del deposito nazionale** e se ne può rivendicare la priorità.

Altrimenti è sempre possibile presentare la richiesta di registrazione del marchio in sede internazionale, ma non è possibile rivendicare la priorità. Nel caso nel quale alla base del marchio internazionale sia posto un identico marchio comunitario, la domanda di registrazione del marchio internazionale deve essere presentata direttamente presso l'UAMI e può essere fondata sia su un marchio comunitario già registrato, sia su una domanda di marchio comunitario.



Inoltre, **oggi è possibile designare la Comunità Europea in una domanda di registrazione internazionale**, così da ottenere per il marchio internazionale una protezione equiparabile, per quanto riguarda l'efficacia, a quella offerta da una domanda diretta di marchio comunitario.

La durata di validità del marchio internazionale registrato è di **dieci anni**. Dopo la scadenza è possibile procedere al **rinnovo della registrazione** per mantenerlo in vita.

Inoltre, **il marchio internazionale è dipendente dal marchio nazionale alla base di esso per cinque anni dalla registrazione del marchio internazionale**.

Pertanto, se il marchio nazionale venisse annullato per qualsiasi motivo, decadrebbe anche il marchio internazionale.

Per registrare un marchio internazionale è necessario sostenere, in primo luogo, dei costi fissi costituiti dalla tassa di concessione governativa di importo pari a 135 Euro, dai diritti di segreteria in favore della Camera di Commercio dell'ammontare di 43 Euro, dalle marche da bollo, in particolare per la copia autentica della domanda di registrazione che viene rilasciata al richiedente.

Occorre, inoltre, pagare delle tasse internazionali in favore dell'OMPI il cui ammontare varia in base a diverse elementi: il numero degli Stati per i quali si richiede la registrazione, gli Stati nei quali il marchio verrà tutelato (per alcuni Paesi le tasse sono più elevate che per altri), il numero di classi di prodotti o servizi, la circostanza che il marchio da registrare sia a colori o in bianco e nero.

Inoltre, occorrerà aggiungere a questi costi gli onorari del professionista nel caso nel quale ci si rivolga a questi per lo svolgimento dell'attività di redazione e deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale.

Misterfisco si occupa della registrazione dei marchi anche in ambito internazionale, sempre in tempi veloci e con costi minimi.

Per richiedere la consulenza, e/o la verifica di anteriorità e/o la registrazione è sufficiente visitare l'indirizzo internet <http://www.misterfiscomarchi.it/> e compilare l'apposito form.

Articolo pubblicato in data 18 settembre 2009.