

---

## Il deposito di un marchio alla luce delle recenti semplificazioni

**Data Articolo: 16 Febbraio 2015**

**Autore Articolo: Lavinia Linguanti**

Con l'avvento della globalizzazione il **marchio** ha sempre di più acquisito una personalità autonoma, che lo ha portato a dominare persino il prodotto che rappresenta. Ecco le **risposte ai dubbi più frequenti** relativi alla registrazione e alla tutela di un marchio.

Il Codice della Proprietà Industriale (CPI) all'art.7 relativamente ad un marchio, specifica che si possa trattare di elementi quali: parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori, da soli o in combinazione fra loro, in grado di identificare presso il pubblico, un prodotto o un servizio, distinguendolo da altri simili nel loro genere.

### Quali caratteristiche deve avere il marchio?

Le **tre caratteristiche** che il marchio deve avere tassativamente affinché (una volta che sia registrato o usato fino ad avere una notorietà nazionale) si possa parlare di diritto di monopolio, sono le seguenti:

- si deve poter rappresentare graficamente (attraverso l'utilizzo di pantoni e pentagrammi che consentono di farlo per colori e suoni);
- deve avere la cosiddetta *funzione distintiva*;
- deve essere originale, (oltre che nuovo e lecito).

Il **diritto di marchio** rappresenta un **diritto di esclusiva**, di monopolio, con cui dunque il titolare può vietare a chiunque non ne abbia diritto di usare marchi simili o identici.

La **capacità distintiva** essendo *conditio sine qua non* per la registrazione, richiede un'attenta ricerca da parte degli imprenditori, affinché questi non investano invano risorse su un marchio debole o addirittura già noto. Un **marchio**, in gergo, si definisce **forte** quando è carico di capacità distintiva, ovvero si discosta nettamente dalle denominazioni generiche del prodotto o servizio che rappresenta. In caso contrario è definito **marchio debole**.

### La registrazione di un marchio è obbligatoria?

Registrare un marchio non è obbligatorio. Di fatto, l'uso di un **marchio non registrato** da solo basta affinché

si possa parlare di un diritto, al punto che un marchio non registrato gode delle stesse forme di tutela di cui gode un marchio registrato (anche se, in caso di conflitto, sarà sicuramente più difficile farne valere il diritto, data la mancanza di documenti attendibili e che abbiano una data certa). È bene precisare che la notorietà di un marchio non registrato si riduce quasi sempre ad una **notorietà locale** (città, regione), pertanto il rischio che un soggetto terzo registri validamente il marchio senza che possa incorrere in una situazione ostativa è sicuramente alto.

### Qual è l'iter per la registrazione di un marchio?

Il marchio, affinché si possa ritenere validamente registrato, deve aver seguito un iter di registrazione che parte da una domanda e si conclude con l'ottenimento della registrazione come **marchio d'impresa** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, UIBM, in Italia.

Ancora per poche settimane la registrazione presso l'UIBM si effettua anche tramite la compilazione (anche direttamente dal titolare del marchio) di un **modulo presso la Camera di Commercio locale**, in cui si deve fare riferimento ad una corretta descrizione del marchio e a una corretta indicazione dei prodotti di interesse (questi ultimi sono individuati da un elenco di prodotti e/o classi merceologiche ufficialmente riconosciute nella c.d. *Classificazione di Nizza*, disponibile sul sito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale). È importante precisare che ogni **classe merceologica** ha un costo e il non uso quinquennale di un marchio sul prodotto individuato nella domanda comporta la sua decadenza, per cui è quasi inutile individuare una serie ampia di prodotti e/o servizi.

Nel caso in cui, durante la **procedura di registrazione**, vi fossero problemi, l'Ufficio può invitare il richiedente a fornire dei chiarimenti e, nel caso in cui la domanda venisse respinta entro 60 giorni dalla comunicazione iniziale, si può proporre ricorso ad un'apposita Commissione.

Nel caso in cui terzi non si oppongano alla registrazione del marchio (il quale è rimasto pubblicato in un apposito Bollettino consultabile da chiunque voglia opporsi entro 3 mesi dalla pubblicazione attraverso l'instaurazione di un contenzioso davanti agli Esaminatori dell'Ufficio Marchi) l'Ufficio accoglie la domanda di registrazione e al richiedente viene rilasciato l'attestato di **concessione dell'esclusiva**, il cui originale è inserito nella raccolta dei marchi d'impresa.

### Cosa è cambiato con le recenti semplificazioni normative?

Il 2 febbraio 2015, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2015, è stata ufficializzata la **procedura per il deposito telematico** delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonché ai titoli di proprietà industriale concessi. Il **deposito telematico** delle domande può essere effettuato attraverso il portale di servizi online <https://servizionline.uibm.gov.it> dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, a decorrere dal **2 febbraio 2015** secondo le modalità tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto. Tale **procedura** diverrà unica e **obbligatoria dal 1 marzo 2015**.

Per il deposito della domanda di registrazione del marchio occorre semplicemente effettuare una

---

registrazione al portale sopra riportato ed essere in possesso di una firma digitale. Per il resto, la procedura di compilazione del modulo di domanda di registrazione è molto semplice (riportata all'all.1 del Decreto 26 gennaio 2015) e le indicazioni sulle credenziali ottenute e sulle specifiche da seguire vengono fornite in maniera dettagliata da una comunicazione che l'Ufficio provvederà ad inviare per e-mail al depositante.

### Quali sono i costi per il deposito di un marchio?

Prima delle recenti novità sul deposito delle domande, era stato introdotto il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2014), che definisce le **modalità di versamento dei diritti relativi ai titoli della proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi**, prevedendo l'utilizzo del modello "F24 versamenti con elementi identificativi" e del modello "F24 Enti pubblici" secondo quanto stabilito dalla Risoluzione n. 11E del 29 gennaio 2015, in sostituzione dei pagamenti effettuati con l'utilizzo di appositi conti correnti postali.

I **costi di registrazione di un marchio** (primo deposito) dipendono dal numero di voci individuate e si riassumono nel versamento delle tasse di concessione governativa (che variano a seconda del numero di classi scelte), nei diritti di segreteria e nell'eventuale deposito postale da versare solo se il deposito è effettuato tramite R/R all'UIBM.

### Quali sono le procedure che consentono di proteggere il marchio all'estero?

Con l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1981 e il successivo Protocollo integrativo del 1989 è stata istituita la procedura del "**marchio internazionale**", la cui domanda di registrazione è possibile anche tramite gli Uffici Italiani preposti, che inoltreranno la domanda all'Ufficio Internazionale per la Protezione della Proprietà Industriale ubicato a Ginevra. Nel modulo vengono designati i vari Paesi di interesse tra quelli che hanno aderito all'Accordo e/o al Protocollo.

Il **marchio internazionale** è quindi una procedura di domanda unificata sotto il profilo amministrativo e non un marchio unico.

Un altro tipo di marchio è il **marchio comunitario**, istituito con Regolamento CE n. 40/94. Esso è un marchio unico valido in tutti gli attuali Paesi dell'Unione Europea. La procedura di registrazione così come la decisione di decadenza, di nullità e di uso sono efficaci in tutta l'Unione Europea.

La domanda di **marchio comunitario** può essere depositata presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, che ha sede ad Alicante in Spagna. In particolare le domande possono essere inviate:

- via fax;
- tramite deposito telematico (e-filing);

- tramite posta;
  
- tramite consegna allo sportello.

È altresì possibile depositare la domanda di **marchio comunitario** tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. La domanda, infine, deve contenere oltre ai dati relativi al titolare, la rappresentazione del marchio, i prodotti e i servizi per i quali viene richiesta la protezione e il pagamento della tassa di deposito. Anche il marchio comunitario, come gli altri, ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile tramite il pagamento di una tassa di rinnovo.

Lavinia Linguanti