



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

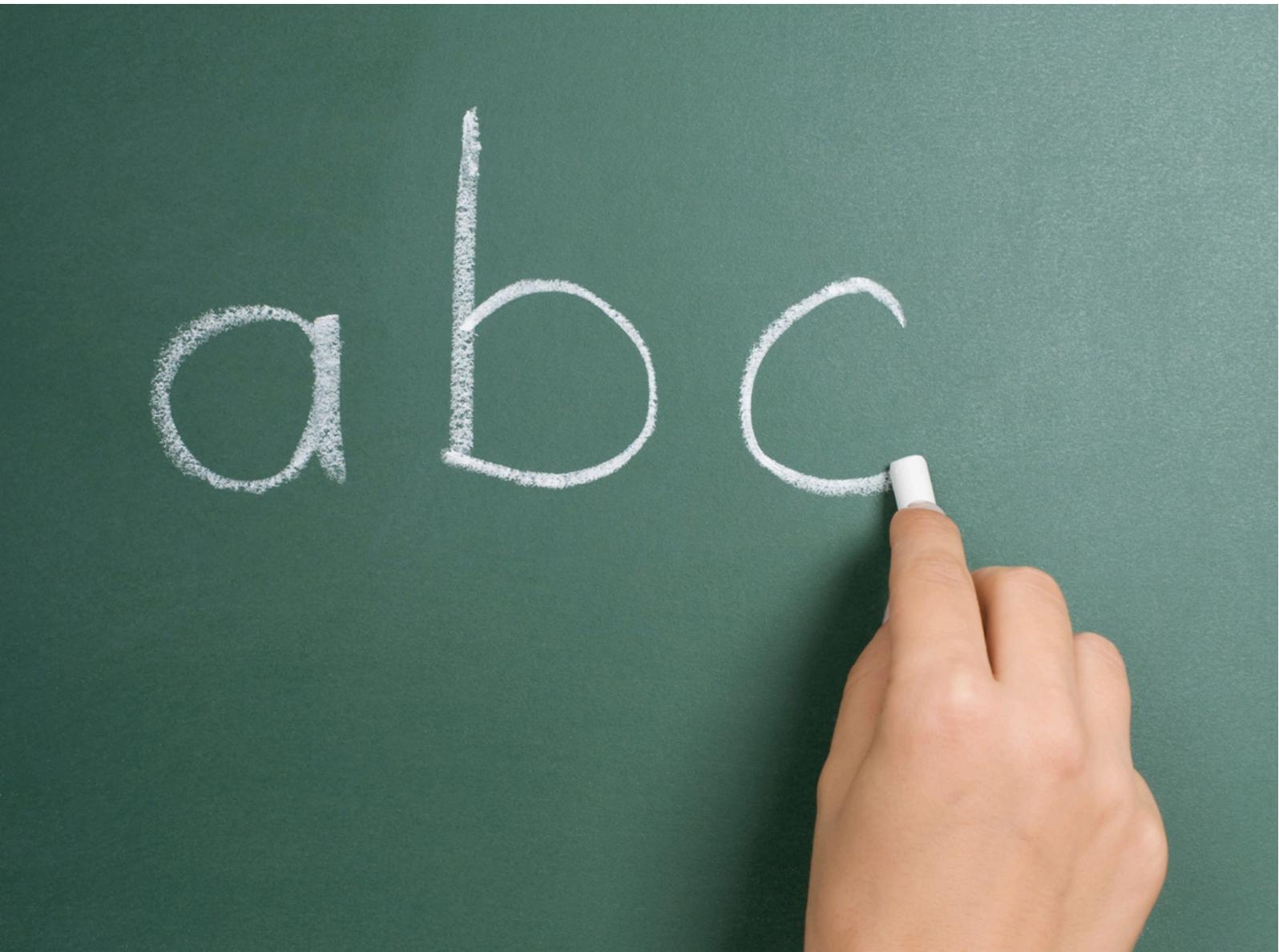
UIBM



EUIPO
UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA
PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

innexta

L'ABC DEL MARCHIO



abc

Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il presente documento è a cura dell'Avv. Luigi Randazzo ed è stato redatto nell'ambito del progetto "Marchi e Disegni Comunitari 2024" realizzato da Innexa in collaborazione con l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Che cos'è il marchio di impresa?

L'espressione **"marchio di impresa"** contraddistingue un cosiddetto "segno" - costituito da parole, figure, lettere, cifre, suoni, forme di un prodotto o confezioni di prodotto, combinazioni di colore o particolari tonalità cromatiche – che integra il requisito di unicità e capacità distintiva rispetto ai marchi concorrenti per prodotti o servizi.

La disposizione di cui **all'art. 7 del Codice di Proprietà industriale** dispone che:

"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;*
- 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".*

Analogamente, **l'articolo 4 a)** del Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea dispone che: *"possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"*.

Si tratta di un elenco esemplificativo e, pertanto, non sono escluse anche possibili forme di marchio "atipiche" purché dotate di capacità distintiva.

Come vengono classificati i marchi?

Il marchio può avere origine dalla combinazione di uno o più segni della medesima specie o di specie diversa. **L'art. 11 - bis, comma 3**, del Decreto Ministeriale n. 33/2010, nel disciplinare le diverse tipologie di marchio fornisce le definizioni di **marchio denominativo** e **marchio figurativo**, che costituiscono le due macro-categorie di marchi.

- **MARCHIO DENOMINATIVO:** il marchio **costituito esclusivamente da** parole o da lettere, cifre, altri **caratteri tipografici standard o da una loro combinazione** è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di disposizione, senza riproduzione grafica o colori;

- **MARCHIO FIGURATIVO:** il marchio in cui vengono **utilizzati caratteri, una stilizzazione o una struttura non standard oppure una riproduzione grafica o un colore**, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi, è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori;
- **MARCHIO DI FORMA O TRIDIMENSIONALE:** costituito da una forma tridimensionale e che può comprendere i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto;
- **MARCHIO SONORO:** che è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni;
- **MARCHIO DI MOVIMENTO:** caratterizzato da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio;
- **MARCHIO MULTIMEDIALE:** costituito dalla combinazione di immagine e di suono a motivi ripetuti;
- **MARCHIO DI POSIZIONE:** che tende a proteggere la posizione in cui viene apposto il marchio;
- **MARCHIO OLOGRAFICO:** costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

Differentemente, secondo la normativa nazionale, **non è possibile registrare come marchi:**

- ritratti di persone, nomi diversi da quelli del richiedente e segni notori, qualora non venga prestato il consenso (cfr. art. 8 C.P.I.);
- segni costituiti unicamente dalla forma o da una caratteristica imposta dalla natura del prodotto (cfr. art. 9 C.P.I.);
- segni costituiti unicamente dalla forma o da una caratteristica del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (cfr. art. 9 C.P.I.);
- segni costituiti unicamente dalla forma o da una caratteristica che da un valore sostanziale al prodotto (cfr. art. 9 C.P.I.);
- gli stemmi e altri simboli che rivestono interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (cfr. art. 10 C.P.I.);
- le indicazioni geografiche (artt. 29-30 C.P.I.);
- segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (ai sensi del Codice Penale e delle leggi penali);
- riproduzioni di opere d'arte o di beni culturali.

Quali requisiti deve integrare il marchio?

I marchi, inoltre, per poter essere registrati devono integrare i requisiti di:

- A** novità
- B** capacità distintiva
- C** liceità

A. Novità

Ai sensi dell'art. 12 del Codice della proprietà industriale non possono costituire oggetto di registrazione segni che non sono nuovi, ossia qualora siano già presenti sul mercato segni identici o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali si chiede la registrazione.

A tal proposito, secondo la normativa nazionale **non possono essere definiti nuovi i segni che siano:**

- **identici o simili ad un segno già noto, in via non puramente locale, come marchio o segno distintivo** di prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- **identici o simili a un segno già noto, in via non puramente locale, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri**, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- **identici ad un marchio già registrato da altri** nello Stato o con efficacia nello Stato **per prodotti o servizi identici**;
- **identici o simili ad un marchio già registrato da altri** nello Stato o con efficacia nello Stato **per prodotti o servizi identici o affini**, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- **identici o simili ad un marchio già registrato** da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi identici, affini o **non affini**, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
- **identici o simili ad un marchio straniero già notoriamente conosciuto e la cui notorietà si riverberi anche sul territorio italiano o in una parte significativa di esso.**

B. Capacità distintiva

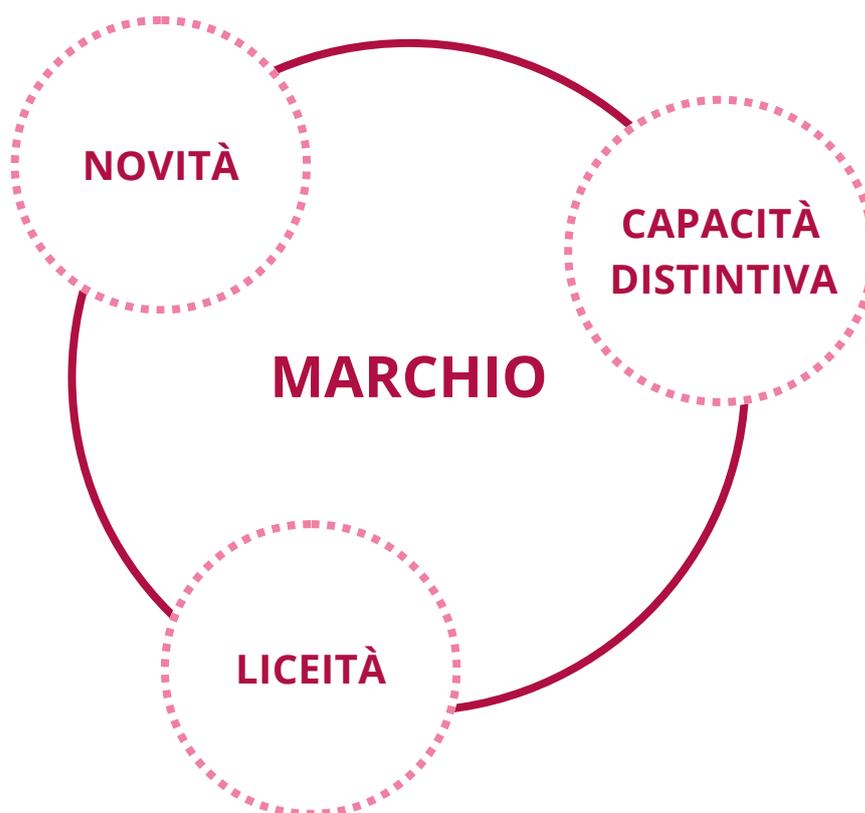
Il segno, ai sensi dell'art. 13 C.P.I., non può:

- consistere esclusivamente in segni divenuti di **uso comune** nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- essere costituito esclusivamente dalle **denominazioni generiche** di prodotti o servizi o da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono.

Un'unica eccezione è costituita dall'ipotesi in cui il segno, prima della domanda di registrazione, abbia acquistato carattere distintivo.

C. Liceità

Il segno non può essere in contrasto con l'ordine pubblico e non deve violare le disposizioni di legge (art. 14 C.P.I.).



Ricerca di anteriorità

Nel campo della proprietà industriale, ancor prima di avviare e concludere positivamente la registrazione di un marchio di impresa, risulta di estrema importanza effettuare approfondimenti mediante ricerche, analisi e indagini preliminari: la **ricerca di anteriorità**.

Questa fase risulta essenziale per delineare strategie commerciali vincenti e stabilire efficaci processi produttivi. In assenza di un'opportuna ricerca di anteriorità nelle banche dati preposte, si rischia di trascurare eventuali diritti di privativa già esistenti in capo ad altri soggetti, vanificando sforzi e investimenti finanziari.

Come posso registrare un marchio in Italia?

A Chi può registrare un marchio?

La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata da:

- una **persona fisica**, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliato in uno dei Paesi UE);
- una **persona giuridica**.

Oltre al marchio individuale, di titolarità di uno o anche più soggetti in comunione, in Italia sono previste ulteriori tipologie di marchi, ossia:

- **il marchio collettivo**: registrato da associazioni di produttori di beni o servizi che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi provenienti da imprenditori diversi che, facendo parte dell'associazione e sulla base di uno specifico disciplinare, sono autorizzati dal titolare a usare il marchio collettivo (cfr. art. 11 C.P.I.);
- **il marchio di certificazione**: registrato da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. I richiedenti non possono svolgere un'attività che comporti la fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato, ma possono unicamente autorizzare terzi, in possesso di determinati requisiti, ad usare il marchio nella loro attività. Il regolamento d'uso del marchio di certificazione deve essere allegato alla domanda di registrazione (cfr. art. 11-bis C.P.I.).

La domanda di registrazione di marchio può essere presentata direttamente dall'interessato oppure farsi rappresentare da un altro soggetto abilitato. L'interessato può chiedere la registrazione effettuando un deposito postale, oppure recandosi direttamente in Camera di commercio. Se in possesso di una firma digitale, l'interessato può inoltre procedere al deposito telematico.



Attualmente, gli unici soggetti che possono rappresentare gli interessati dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono **i consulenti in proprietà industriale iscritti all'apposito ordine** (i mandatari) **o gli avvocati iscritti all'albo** (i rappresentanti).

L'incarico di rappresentanza deve essere conferito per iscritto mediante una lettera di incarico, da allegare alla domanda di registrazione del marchio, che può essere per una o più domande (lettera di incarico singola o multipla) e riguardare specifiche attività dinanzi all'UIBM o essere generale (lettera di incarico specifica o generale).

B La procedura

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a seguito della ricezione della domanda di deposito completa degli allegati ed il pagamento delle tasse e dei diritti di segreteria necessari, procede all'esame della domanda, al fine di **verificarne la ricevibilità e la registrabilità** a norma di legge.

Nello specifico, l'Ufficio verifica innanzitutto la ricevibilità della domanda, cioè se siano state pagate le tasse e siano stati indicati gli elementi essenziali richiesti nel modulo.

In questa fase l'UIBM può anche richiedere integrazione alla domanda entro due mesi dalla comunicazione nel caso in cui non siano stati consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa oppure non sia stato indicato un domicilio o rappresentante. Nel caso in cui il richiedente ottemperi, la data di ricevimento dell'integrazione vale a tutti gli effetti quale data di deposito. In caso contrario la domanda viene dichiarata irricevibile.

L'Ufficio procede poi all'esame formale della domanda.

Solo nel caso in cui venga accertata la regolarità formale della domanda, l'UIBM procederà ad un esame tecnico, rilevando in particolare la sussistenza dei requisiti di registrazione richiesti dalla legge e la liceità dei segni per i quali si chiede la registrazione.

Nel caso in cui l'UIBM rilevi delle criticità, ne informa il richiedente presso il domicilio elettivo indicato nella domanda assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l'Ente procede al rigetto della domanda.

Al termine dell'esame della domanda, la domanda di registrazione è soggetta a **pubblicazione nell'apposito Bollettino**, con la quale viene resa accessibile a tutti gli interessati.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari di diritti anteriori hanno la facoltà di presentare **opposizione alla registrazione**. In questo caso si apre un procedimento amministrativo volto a verificare le ragioni dei soggetti che si oppongono. Nel caso in cui la procedura di opposizione si concluda in modo favorevole per il richiedente o, invece, in assenza di opposizioni di terzi, il marchio è registrato e l'Ufficio emette **l'attestato di registrazione**.

La tutela del marchio è circoscritta ai prodotti o servizi a cui è collegato che sono indicati nella **Classificazione di Nizza**.

Come posso registrare il marchio in Europa?

La tutela di un marchio è limitata alle classi per cui si fa richiesta e non è possibile ampliare la tutela dopo il deposito della domanda. È possibile però estendere la tutela su tutto il territorio dell'Unione Europea effettuando un deposito di domanda di marchio UE (MUE) direttamente presso **l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**.

Nello specifico, i titolari di una registrazione di marchio italiana, entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale, possono chiedere l'estensione territoriale all'Unione Europea. In questo modo, la data del marchio dell'Unione Europea coincide con quella del deposito italiano.

I presupposti e requisiti previsti della normativa applicabile ai marchi dell'Unione Europea (Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (UE) 2017/1001) ricalcano sostanzialmente quanto previsto per il marchio italiano.

La procedura di registrazione è seguita interamente dall'EUIPO, che ha sede ad Alicante (Spagna).

A seguito dell'avvenuta registrazione, il richiedente otterrà la protezione del marchio unitariamente **in tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea:**

Austria
Belgio
Bulgaria
Ceca (Rep.)
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia



Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

Al marchio registrato presso l'EUIPO viene garantita una **piena protezione a decorrere dalla pubblicazione della sua registrazione.**

Nell'intervallo temporale precedente, ovvero dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione, al marchio viene garantita una protezione limitata che consente al titolare di esperire azioni di contraffazione e per il riconoscimento di un equo indennizzo che, tuttavia, potranno essere decise solo successivamente alla registrazione del marchio.

L'esame della domanda viene effettuato per quanto riguarda i requisiti di:

- 1 **distintività**
- 2 **ingannevolezza**
- 3 **liceità'**

L'Ufficio provvederà alla pubblicazione della domanda, a seguito della ricerca, sul Bollettino dei marchi dell'Unione Europea.

I titolari di un diritto di marchio anteriore, nei casi previsti, possono presentare opposizione alla concessione del marchio UE entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda.

Nell'ipotesi in cui non dovesse essere accettata, o se dopo la registrazione dovesse essere annullata o revocata, per motivi esistenti soltanto in uno o alcuni paesi dell'Unione Europea, la domanda può, a determinate condizioni, essere oggetto di conversione in domanda nazionale negli altri paesi.

Dopo avere instaurato la procedura di trasformazione dinanzi agli uffici nazionali, a seconda della normativa, il marchio trasformato viene registrato immediatamente o sottoposto alla procedura nazionale di esame, registrazione e opposizione come una normale domanda di marchio nazionale.

Diversamente, decorso il **termine di tre mesi dalla pubblicazione**, qualora la domanda non venga rifiutata o non sia oggetto di opposizione, oppure se l'opposizione dovesse essere respinta, l'EUIPO dispone la concessione della registrazione del marchio UE, la quale conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio in tutto il territorio dell'Unione Europea.

La tutela giuridica del marchio registrato nell'Unione Europea ha una durata di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Tuttavia, **il mancato uso del marchio UE protratto per cinque anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.**

La cessione del marchio è consentita solo per l'intero territorio dell'Unione Europea, ma anche per parte dei prodotti o servizi; similmente, la licenza del marchio è consentita per la totalità o parte del territorio comunitario e per tutti o parte dei prodotti o servizi.

Tuttavia, il deposito di una domanda di registrazione per l'Unione Europea comporta per il richiedente maggiori rischi dovuti in primis alla circostanza che le anteriorità da valutare ai fini del requisito della novità sono certamente più numerose che nella considerazione del solo territorio italiano.

Validità temporale

Il marchio ha una **validità 10 anni** dal deposito della domanda e può essere **rinnovato ad infinitum ogni 10 anni.**

Come posso difendere il marchio?

La registrazione permette al richiedente/titolare di un marchio di impresa di godere e sfruttare gli investimenti effettuati per conferire al proprio prodotto o servizio un maggiore valore sul mercato.

La registrazione consente, dunque, al titolare di avere il monopolio sull'uso di uno specifico segno per prodotti o servizi, impedendo a terzi di appropriarsi o usare segni identici o simili nel medesimo segmento del mercato e agendo nei confronti di domande di registrazione di marchio che siano in conflitto con il proprio diritto.

La registrazione di un marchio genera una protezione a favore del titolare, tutelandolo dai marchi della concorrenza e impedendo contraffazioni di terzi.

Permette inoltre al titolare di difendersi da segni concorrenti sul mercato che potrebbero porre in confusione i consumatori o danneggiare la reputazione del titolare stesso.

La titolarità di un marchio registrato, infatti, costituisce titolo per **avanzare un'azione di contraffazione**, allegando unicamente il titolo e argomentando in merito alla violazione dei propri diritti.

Un marchio registrato costituisce un titolo che può essere **fonte di reddito e oggetto di accordi commerciali con terzi.**

L'asset ha in sé un **valore commerciale** che può essere sfruttato dal titolare, il quale può concedere il marchio in licenza o cederlo del tutto ad altri soggetti. Inoltre, i marchi di impresa possono essere **utilizzati per accedere a finanziamenti.**

In Italia, è conferita una tutela specifica anche al marchio non registrato che sia usato nell'attività commerciale di un'impresa. Tuttavia, la protezione così concessa è più difficoltosa di quella di cui gode un marchio registrato, in quanto l'onere probatorio è più gravoso per il titolare di un marchio di fatto.