



## Registrazione dei marchi e logotipi

### Oggetto della registrazione come marchio di impresa

Possono formare oggetto di registrazione come marchio o logotipo di 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.

#### Ricerca di anteriorità

È necessario l'utilità di eseguire prima del deposito della domanda di registrazione di un marchio e/o prima di iniziarlo ad usarlo, un'accurata ricerca di anteriorità onde evitare di interferire con registrazioni precedenti.

#### I requisiti di brevettabilità

Un segno, per poter essere validamente brevettato, deve possedere i requisiti della capacità distintiva, della novità estrinseca, dell'originalità e della liceità.

##### *Capacità distintiva*

Con questo concetto, di carattere generale ed implicitamente desumibile dalle disposizioni di legge, si intende l'idoneità del segno a contraddistinguere un prodotto od un servizio. Peraltro, va notato che un segno sornito di capacità distintiva può costituire oggetto di registrazione come marchio se, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto prima del deposito della domanda, abbia acquistato carattere distintivo (teoria del *secondary meaning*). L'acquisizione di capacità distintiva può intervenire anche successivamente alla registrazione, sempre ovviamente in dipendenza dell'uso che ne viene fatto, e quindi un marchio originariamente nullo può, in seguito, divenire valido.

##### *Novità estrinseca*

Un marchio registrato è nullo per difetto di novità quando è preceduto da un segno altrui usato come marchio (marchio di fatto) o come ditta o come insegna con notorietà generale per prodotti o servizi identici o affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Del pari è nullo per difetto di novità il marchio la cui registrazione è preceduta da altrui registrazione per prodotti o servizi identici o affini.

Peraltro, qualora il marchio anteriore registrato sia scaduto da oltre due anni o sia decaduto per non uso ultraquinquennale viene a cadere il relativo potere invalidante rispetto al marchio registrato successivamente.

##### *Originalità*

Un segno, al fine di poter essere validamente registrato, deve essere fornito quanto meno di un minimo gradiente di originalità, intendendosi per tale il distacco concettuale più o meno elevato dal prodotto contraddistinto. Quindi, è carente di originalità il segno costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

##### *Liceità*

Oltre al divieto di registrazione di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, sono esclusi dalla registrazione anche quelli idonei ad ingannare il pubblico e quelli il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi.

#### Registrazione dei marchi all'estero

È possibile registrare il proprio marchio anche in stati esteri. A parte la possibilità di effettuare singoli depositi nazionali, esiste un accordo internazionale denominato *Accordo di Madrid* secondo il quale i cittadini degli Stati aderenti possono effettuare un unico deposito di una domanda di registrazione di marchio internazionale - prendente origine dal deposito nazionale di base - presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) designando nel contempo i Paesi nei quali si intende ottenere la protezione del marchio.

Il marchio internazionale non è che una estensione del marchio nazionale di base e diventa da questo indipendente soltanto dopo cinque anni di vita. Dopo il deposito della domanda ed entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione nel Registro Ufficiale, le amministrazioni dei Paesi designati potranno fare opposizione alla registrazione del marchio sulla base, per esempio, di registrazioni anteriori anticipatorie. Il marchio otterrà protezione nei singoli Paesi ove non sia oggetto di rifiuto o ove avverso il rifiuto di registrazione sia stato presentato ricorso con esiti positivi a favore del richiedente.

I Paesi che attualmente, aderiscono all'Accordo di Madrid sono: Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cina Popolare, Corea del Nord, Croazia, Cuba, Egitto, Federazione Yugoslava, Federazione Russa, Francia, Germania, Italia Liechtenstein, Lussemburgo, Marocco, Mongolia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudan, Svizzera, Ungheria, Vietnam, Ucraina.

#### Il Marchio Comunitario

Nel corso di questi anni, in sede comunitaria, è stato portato avanti un progetto per la istituzione del c.d.

Marchio Comunitario. Tale marchio dovrebbe essere unico per tutto il territorio della C.E.E. Pertanto, i requisiti per la registrazione, le disposizioni sull'uso, la cessione, la decadenza o la nullità, sarebbero regolati da un unico strumento legislativo. L'ultima Proposta di Regolamento del Consiglio C.E.E. risale al maggio 1988: alcune modifiche di carattere procedurale dovrebbero precedere l'approvazione definitiva.

## **Istruzione per la presentazione di domande per la registrazione di marchi di impresa**

*(R.D. 21 giugno 1942, n.929, e succ. modificazioni)*

Chi intendesse registrare un marchio d'impresa può rivolgersi agli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi; presso le Camere di Commercio della propria Provincia.

### **Premessa**

*(articoli della legge sui marchi)*

**1.1** I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio.

**4.1** I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione.

**4.2** Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente:

**4.4** La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.

**5.1** La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti o di servizi risultante dall'Accordo di Nizza 15/6/1957, e successive modificazioni.

**5.3** La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

**16.1** Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, comprese i nomi di persona, 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 e salvo il disposto degli articoli 18 e 21.

**18.1** Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa, oltre ai segni diversi da quelli indicati all'art.16:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) 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 la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) 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;

d) gli stemmi o gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionate 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;

e) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità dei prodotti o servizi;

f) i segni il cui uso costituirebbe violazione dell'altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o del diritto esclusivo di terzi.

**21.1** I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

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

**25.1** La domanda di registrazione del marchio di impresa deve essere fatta da chi ha il diritto di ottenerla ai sensi di questo decreto e delle convenzioni internazionali, o dal suo avente causa.

**26.1** La domanda deve essere accompagnata dall'esemplare del marchio e deve contenere l'indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere.

**27.1** Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

**35.2** Avvenuta la presentazione della domanda, gli esemplari del marchio e in genere i documenti relativi sono posti a disposizione del pubblico.

**36.1** La registrazione del marchio di impresa è soggetta alle seguenti tasse:

- a) tassa di domanda di prima registrazione;
- b) tassa di prima registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall'accordo di Nizza 15/6/1957, e successive modificazioni;
- c) tassa di rinnovazione, anch'essa da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla medesima classificazione internazionale.

### **Al Modulo Verde si devono allegare:**

- 1) Dichiarazione di protezione del marchio in tre esemplari;
- 2) facsimile del marchio, nei colori rivendicati o in bianco e nero nel caso di nessuna rivendicazione di colori, 8 esemplari (che non superino, preferibilmente, gli 8 cm. di lato);
- 3) elenco dei prodotti, merci o servizi che il marchio deve contraddistinguere, precisando la classe o le classi di appartenenza dei prodotti o servizi;
- 4) atto di procura (generale o speciale) o lettera di incarico, se la domanda è stata firmata da un mandatario di cui all'art. 77 del R.D.n°929;
- 5) attestazione di versamento sul c/c postale n° 82618000 intestato "Ufficio del Registro Tasse e Concessioni Governative Roma - marchi di fabbrica e commercio" (eseguito con bollettino a 4 tagliandi), comprovante il pagamento delle tasse di registrazione secondo la tabella delle tariffe reperibile presso l'UPICA;
- 6) una marca da bollo dell'importo in vigore al momento della presentazione della domanda, da applicare sul-l'attestato di registrazione al momento del rilascio.

### **Avvertenze**

La domanda di rinnovazione deve essere fatta dal titolare della registrazione originaria o da chi ne avesse acquisito i diritti: nel secondo caso bisogna effettuare la trascrizione degli atti che hanno trasferito i diritti di godimento concernenti il marchio.

Se la domanda si riferisce ad un marchio collettivo, l'Ente o le Associazioni interessate devono presentare anche le norme statutarie (statuto legalizzato o copia autentica dell'atto costitutivo) concernenti le norme d'uso di tale marchio e le relative sanzioni: le modifiche a dette norme dovranno essere, volta per volta, comunicate all'Ufficio italiano brevetti e marchi.