



STUDI  
COLLA SCARONI  
& ASSOCIATI  
COMMERCIALISTI e REVISORI



# LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO: REQUISITI E PROCEDURA

## COSA E' UN MARCHIO

Nel nostro ordinamento, la maggior parte della disciplina riguardante i marchi d'impresa è contenuta nel D. Lgs. 30/2005, comunemente denominato **Codice della Proprietà Industriale** ("CPI"), e in alcune norme del codice civile (in particolare gli articoli contenuti nel Capo III, Titolo VIII, Libro V del codice civile), oltre che da strumenti legislativi dell'Unione Europea e Convenzioni internazionali di cui fa parte l'Italia.

Il marchio può svolgere diverse **funzioni**:

- **distintiva**, ossia di comunicazione al consumatore circa l'origine imprenditoriale del prodotto o servizio;
- **di qualità**, dal momento che, associando un determinato segno ad una impresa, il consumatore può collegare determinate qualità o caratteristiche a un prodotto o servizio sul mercato (ad esempio con riferimento ai marchi di beni di lusso);
- **di comunicazione**, con riferimento a ogni altra informazione che possa essere espressa dal segno distintivo utilizzato;
- **pubblicitaria**, attirando i consumatori verso determinati prodotti o servizi;
- **di investimento**; quando si tratta di un segno utilizzato con la funzione di accrescere la reputazione e l'attrattiva di un imprenditore.

Si distingue comunemente tra

- **marchio generale**, utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi che può o meno coincidere con la ragione sociale dell'impresa
- **marchio speciale**, che caratterizza specifici prodotti o servizi di un imprenditore

Altra distinzione è:

- **marchi di fabbrica**, apposti dal soggetto che produce un determinato prodotto

- **marchi di commercio**, che invece riguardano chi vende determinati prodotti
- **marchi di servizio**, utilizzati da fornitori di servizi.

## CHI PUO' REGISTRARE IL MARCHIO

Possono ottenere la registrazione di un marchio non solo coloro che, imprenditori, ne vogliono fare uso direttamente, ma anche chi, anche senza la qualifica di imprenditore, intenda acquisire una esclusiva sul segno per poi consentirne l'uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi.

## I PRESUPPOSTI PER LA REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'**art. 7 CPI**, possono costituire oggetto di registrazione **tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell'oggetto della protezione conferita al titolare.**

Inoltre, la normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di

- **novità**
- **capacità distintiva**
- **liceità**

### A) Novità

Ai sensi dell'art. 12 CPI, 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.

La normativa specifica che non sono 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 riverbera anche sul territorio italiano o in una parte significativa di esso.

## B) Capacità distintiva

Il segno, ai sensi dell'art. 13 CPI, non può:

- consistere esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (ad esempio parole come "super", "extra", "ciao");
- essere costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono (ad esempio "bittèr" per aperitivi, "espresso" per macchine da caffè o "nougatine" per caramella di mandorlato ricoperta di cioccolato).

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

## C) Leicità

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

## LA RICERCA DI ANTERIORITÀ

Prima di procedere alla presentazione della domanda di registrazione, ed anche solo di iniziare l'uso di un certo segno distintivo, è suggeribile verificare che non siano già stati registrati marchi identici o simili, per prodotti o servizi identici o affini, rispetto a quello per il quale si intende chiedere la registrazione e/o che comunque si intenda usare.

Una simile verifica, denominata comunemente **ricerca di anteriorità** o **ricerca di disponibilità**, dovrà prendere in considerazione il territorio per il quale si intende chiedere la protezione e i prodotti/servizi per i quali si vuole ottenere la registrazione del marchio.

È bene notare che l'**UIBM**, al contrario di altri Uffici, **non opera nessuna ricerca di anteriorità sulle domande di registrazione di marchio**. Ciò significa che, anche se la procedura di registrazione si conclude con la concessione del marchio, senza dunque che siano presentate osservazioni di terzi nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione definitiva, ciò non esclude che terzi possano successivamente chiedere l'annullamento della registrazione di marchio ritenuta confliggente con dei propri diritti anteriori al deposito della domanda di marchio

## LA PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE

Le modalità preferibili per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure via internet tramite il sito [www.servizionline.uibm.gov.it](http://www.servizionline.uibm.gov.it)

, se in possesso di firma digitale.

## LA DOMANDA

Ogni domanda deve avere per oggetto **un solo marchio** ed essere redatta, come tutta la documentazione ad essa relativa allegata, **in lingua italiana**.

Ai fini della registrazione è necessario che siano presentati i seguenti **documenti**:

- la domanda di registrazione per marchio di impresa, compilata e firmata in originale provvista di marca da bollo e due copie;
- l'esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
- la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito. Inoltre, occorre eventualmente allegare:
- la lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata tramite un mandatario abilitato o un avvocato, con marca da bollo;
- il documento di priorità, nel caso in cui la domanda rivendichi la priorità della data di deposito di una o più domande di marchio depositate entro i sei mesi precedenti, secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale;
- l'atto di delega, se necessario.

All'atto della presentazione della domanda, inoltre, viene consegnato al richiedente il modulo F24 per il pagamento delle tasse di concessione governativa all'Agenzia delle Entrate. La data di deposito della domanda decorre dalla data del pagamento. Solo nel caso in cui il deposito della domanda avvenga via posta è necessario pagare il modulo F24 prima dell'invio della domanda, allegando alla stessa la ricevuta.

### La domanda contiene le seguenti sezioni:

1. *Dati identificativi della domanda* - In questa sezione vengono richiesti i dati riguardanti il marchio stesso, ossia la tipologia di deposito, il tipo e la natura del marchio, la denominazione e descrizione, oltre che i colori rivendicati ed eventuali note.
2. *Classificazione* - La domanda deve contenere l'indicazione delle classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione, indicando sia il numero della classe, secondo la Classificazione di Nizza, e l'elenco dei prodotti o servizi, identificati con chiarezza e precisione utilizzando la terminologia ufficiale, all'interno della classe così individuata. È necessario indicare almeno una classe.
3. *Priorità* - Questa sezione deve essere compilata solo nel caso in cui si intendesse rivendicare la data di deposito di una precedente domanda estera o di una esposizione.
4. *Richiedente* - Al fine della ricevibilità della domanda di registrazione del marchio, è necessario inserire correttamente tutti i dati richiesti relativi al richiedente.

5. *Domicilio Elettivo/Rappresentante/Mandatario (a seconda del modulo)* - In questa sezione occorre individuare il domicilio elettivo del richiedente stesso. Questa informazione è importante ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative ai sensi dell'art. 120 comma 3 CPI. Nei moduli da presentare nel caso di domanda depositata da un rappresentante o un mandatario, sono richiesti anche i dati di questi soggetti.

6. *Documentazione allegata o con riserva di presentazione* - Oltre alla rappresentazione del marchio da allegare in foglio A4 separato, è possibile allegare alla domanda ulteriore documentazione.