



CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa

BREVE GUIDA SUL MARCHIO D'IMPRESA

a cura dell'Ufficio Marchi e Brevetti

Ottobre 2023



INDICE DEI CONTENUTI

1. Definizioni generali di marchio e vantaggi della registrazione

1.1. Cosa si intende per prodotti o servizi?

1.2. In quali territori è possibile registrare il proprio marchio?

1.3. Cosa può essere registrato come marchio? Esempi delle principali tipologie di marchio registrabile

1.4. Cosa non può essere registrato come marchio?

1.5. Come scegliere un nuovo marchio?

1.6. Come verificare se il marchio è nuovo?

1.7. Cosa significano i simboli ® , TM, © e CE?

2. Come iniziare: “La procedura di registrazione, marchio nazionale e marchio europeo a confronto”

2.1. La procedura di registrazione italiana

2.2. La procedura di registrazione europea

2.3. Quanto dura la registrazione di un marchio di impresa?

3. L'estensione territoriale del marchio di impresa

3.1. Il requisito di priorità

3.2. La via nazionale

3.3. La via europea

3.4. La via internazionale

4. Cosa fare una volta ottenuta la registrazione?

FAQ in materia di marchi d'impresa



1. Definizioni generali di marchio e vantaggi della registrazione

Il marchio d'impresa è il segno che ha lo scopo di collegare il prodotto o il servizio erogato a una specifica realtà imprenditoriale, in modo da distinguerlo dai prodotti o servizi identici o simili forniti da altre aziende.

Esso è uno strumento imprescindibile per supportare efficacemente la strategia di marketing aziendale e di brand identity, così da creare un legame univoco tra l'impresa e il destinatario dei suoi prodotti o servizi.

Registrare il proprio marchio comporta la possibilità di rivendicare, nel modo più efficace, l'uso esclusivo di un segno distintivo. Il titolare di un marchio registrato può, infatti, impedire a terzi l'uso e la registrazione di marchi identici o simili, nel territorio in cui è stata chiesta la registrazione, in caso sussista un rischio di confusione tra i segni. La registrazione del marchio è, inoltre, il primo passo necessario per documentare efficacemente i propri diritti e disporre di adeguati e più accessibili strumenti per tutelarsi da fenomeni di usurpazione, contraffazione e pirateria.

Gli [studi condotti da Euipo](#) (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ed Epo (Ufficio Europeo dei Brevetti) hanno confermato, nel corso degli anni, la stretta relazione tra i diritti di proprietà intellettuale (cui anche i marchi appartengono) e la *performance* delle imprese in Europa (le PMI che investono nella proprietà intellettuale producono ricavi per dipendente in misura maggiore delle altre) e il contributo determinante dei diritti di proprietà intellettuale nell'economia europea.

Per favorire l'accesso delle PMI alla registrazione dei propri marchi, già da diversi anni, sono previste, sia a livello nazionale che europeo, agevolazioni economiche a sostegno del deposito, come il Bando ministeriale "Marchi +" e il programma europeo "[Fondo Euipo per le PMI](#)".

1.1. Cosa si intende per prodotti o servizi?

La registrazione del marchio ha efficacia in relazione ai prodotti e/o ai servizi indicati in domanda.

La Classificazione Internazionale di Nizza raggruppa i prodotti e i servizi rivendicabili nelle domande di marchio, in 45 classi merceologiche. All'atto della richiesta di registrazione del marchio è necessario "abbinare" il segno ad almeno una classe di prodotti e servizi, avendo cura di specificare l'elenco di prodotti/servizi riferiti alla classe di appartenenza.



Poiché il marchio non beneficia della registrazione al di fuori dei prodotti e servizi specificati in domanda, un marchio identico o simile può essere tendenzialmente registrato, in maniera legittima, da terzi, qualora riferito a prodotti/servizi differenti, non simili e non affini.

E' di fondamentale importanza identificare, pertanto, sin dall'inizio, a quale classe (anche più di una) appartengono i prodotti o i servizi che l'azienda intende proporre al mercato, al fine di registrare coerentemente il proprio marchio, senza tralasciare così prodotti/servizi di interesse, sia attuale che futuro.

Per consultare la Classificazione Internazionale di Nizza, selezionare questo [link](#).

Al fine di identificare più facilmente la classe di appartenenza di un determinato prodotto/servizio sono disponibili, inoltre, i seguenti strumenti di assistenza alla classificazione online:

- **TMClass** a cura di EUIPO
- **MGS Madrid Goods and Services Manager** a cura dell'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale)

Cosa fare una volta identificata la/e classe/i e gli specifici prodotti/servizi?

Il passo successivo è quello di identificare lo Stato o gli Stati in cui si intende richiedere la registrazione del marchio: questa fase è molto importante in quanto, come vedremo successivamente, il territorio in cui si richiede la registrazione è fondamentale per analizzare i requisiti di registrabilità del marchio.

1.2. In quali territori è possibile registrare il proprio marchio?

Un marchio è registrabile in tutti i Paesi che prevedono la tutela del marchio di impresa e quindi quasi in tutto il mondo, ma non esiste un "marchio mondiale": ogni Paese, infatti, prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la registrazione del marchio.

Alcuni Paesi hanno aderito a degli accordi particolari per cui è possibile, con una sola domanda, ottenere un'unica registrazione in più Paesi (ad es. marchio regionale nel caso della protezione in Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi attraverso un'unica domanda presso l'Ufficio del Benelux oppure marchio unitario dell'Unione Europea registrato presso EUIPO, valido in tutto il territorio dell'UE) oppure, sempre tramite un'unica domanda, tante singole registrazioni quanti sono i Paesi scelti (ad es. marchio internazionale contenente una o più designazioni).



E' obbligatorio registrare immediatamente il marchio all'estero?

Questa scelta è fondamentalmente dettata dal tipo di circolazione territoriale che i prodotti o i servizi hanno al momento della registrazione e in previsione nei prossimi anni e quindi non vi sono regole generali. Se, al momento, la circolazione è prevista esclusivamente nel proprio Stato, allora ha sicuramente senso registrare il marchio a livello nazionale e rimandare a un momento successivo l'eventuale scelta di registrazione in altri Stati. Qualora, invece, nel breve-medio termine si intenda estendere la propria attività oltre i confini nazionali, è consigliabile registrare il marchio anche all'estero, nei Paesi di interesse, possibilmente con un certo anticipo rispetto all'effettivo ingresso nel mercato estero.

Attenzione: come vedremo nelle sezioni seguenti, se non viene richiesta la registrazione in altri Stati, significa che al di fuori dei confini nazionali, il marchio potrà essere utilizzato e liberamente registrato da terzi.

Una volta identificati i prodotti e i servizi di riferimento (con le relative classi) e il territorio o i territori in cui si desidera ottenere il diritto di esclusiva, va ideato il marchio per il quale si intende richiedere la registrazione.

1.3. Cosa può essere registrato come marchio? Esempi delle principali tipologie di marchio registrabile

Esistono varie tipologie di marchi e in generale qualsiasi cosa è registrabile come marchio, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il marchio sia rappresentabile;
- il marchio sia nuovo;
- il marchio sia distintivo;
- il marchio rispetti il requisito di liceità.

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni rappresentabili, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la posizione, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni così come le video animazioni (marchi di movimento), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e a essere rappresentati nel registro in modo chiaro e tale da determinare con precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare (art. 7 D.Lgs n. 30/2005 Codice della Proprietà Industriale).



Esempi delle principali tipologie di marchio registrabile

VOLVO

[marchio denominativo](#)



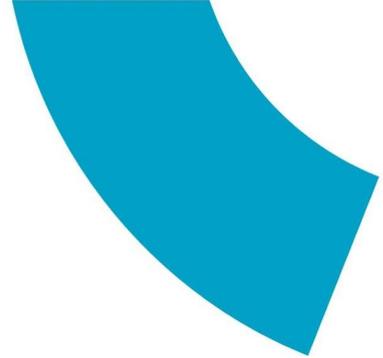
[marchio figurativo](#)



[marchio figurativo misto](#)



[marchio di forma](#) (o tridimensionale)



[marchio di colore](#)



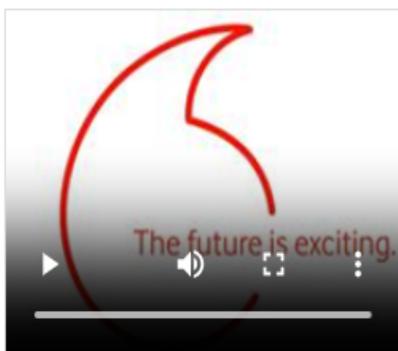
[marchio di posizione](#)



[marchio motivo](#)



[marchio sonoro](#)



[marchio di movimento](#)



1.4. Cosa non può essere registrato come marchio?

Non possono essere registrati come marchio d'impresa:

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, etc.;
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di marchio o altro diritto di proprietà industriale, di indicazioni geografiche e denominazioni di origine o altro diritto esclusivo di terzi.

È importante essere certi, in primo luogo, che non esista un marchio, già registrato, uguale o simile a quello che si intende registrare, poiché il marchio deve essere un segno d'identità dell'impresa posto a garanzia della qualità e della provenienza dei suoi prodotti e servizi.

1.5. Come scegliere un nuovo marchio?

Il nuovo marchio:

- non deve essere descrittivo del prodotto o servizio che identifica, ad esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine elogiativo;
- non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili;
- non deve essere identico o simile a un marchio rinomato anche se quest'ultimo è registrato/utilizzato per prodotti e servizi differenti;
- non può coincidere/imitare/evocare/usurpare indicazioni geografiche e denominazioni di origine;
- non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio;
- deve essere capace di identificare i prodotti/servizi e distinguerli da quelli della concorrenza;
- deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni;
- deve essere utilizzabile anche in tutti i Paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio.



Bisogna, inoltre, verificare che le parole, le immagini o altri segni scelti non abbiano una connotazione negativa nelle lingue dei Paesi in cui concretamente cirolerà il marchio.

Talvolta le imprese optano, addirittura, per ragioni di opportunità, per una totale o anche solo parziale diversificazione dei propri marchi, a seconda dei Paesi di distribuzione, adattando il segno alla lingua e alla cultura del luogo, al fine di massimizzare la propria brand identity anche all'estero.



Esempio di marchio registrato in forma diversificata a seconda dei Paesi in cui lo stesso viene utilizzato

1.6. Come verificare se il marchio è nuovo?

E' possibile consultare autonomamente le banche dati di pubblica consultazione reperibili attraverso questa [pagina](#).



Il Sistema Camerale Nazionale, inoltre, attraverso la [Rete dei PatLib](#) offre un servizio di ricerca documentale in materia di marchi di impresa.

Una ricerca di anteriorità finalizzata al deposito di un marchio italiano, deve considerare non solo le registrazioni dei marchi nazionali italiani, ma essere estesa anche ai marchi dell'Unione Europea e ai marchi internazionali che designano l'Italia e l'Unione Europea.

Una ricerca di anteriorità finalizzata, invece, al deposito di un marchio dell'Unione Europea richiede un'indagine che tenga in considerazione non solo i marchi dell'Unione Europea, ma anche le registrazioni nazionali nei singoli Stati membri dell'UE e i marchi internazionali che designano l'Unione Europea e gli Stati membri dell'UE.

L'esistenza di un marchio identico o simile, registrato per prodotti o servizi identici o simili, negli ambiti geografici di interesse, può compromettere il requisito di novità, essendo idoneo a indurre in confusione i potenziali clienti.

1.7. Cosa significano i simboli ® , TM, © e CE?

I marchi sono spesso provvisti del simbolo ®. Si tratta di un contrassegno che sottolinea l'avvenuta registrazione del marchio. Il simbolo è l'abbreviazione di "registered" (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame e gli è stato attribuito un numero di registrazione. L'impiego del contrassegno ® è libero e non obbligatorio.

Il simbolo TM deriva dai Paesi anglofoni ed è l'abbreviazione di "trademark" (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora formalmente registrati oppure in caso di marchio di fatto (non registrato).

Il simbolo © è invece l'abbreviazione di "copyright" e indica la presenza di diritti d'autore.

Il simbolo [CE](#) significa "Conformité Européenne" ed è un contrassegno apposto su specifiche tipologie di prodotti, che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo nell'Unione Europea.



2. Come iniziare: “La procedura di registrazione, marchio italiano e marchio europeo a confronto”

2.1 La procedura di registrazione nazionale italiana

La procedura nazionale consente di registrare il marchio con efficacia territoriale limitatamente all'Italia. Per richiedere la registrazione nello Stato italiano è necessario presentare apposita domanda all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) attraverso due modalità alternative: cartacea oppure telematica.

Presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA è possibile depositare la domanda cartacea di registrazione del marchio nazionale, previa compilazione della modulistica cartacea scaricabile dal sito dell'UIBM. Per informazioni più approfondite consultare [la pagina web dell'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Padova](#). In alternativa è possibile presentare la domanda in via telematica direttamente sulla [piattaforma on line UIBM](#), previa registrazione al relativo servizio.

Una volta presentata la domanda (cartacea o telematica), l'UIBM, dopo un primo esame formale della stessa, provvederà a pubblicare la richiesta nel [Bollettino dei Marchi registrabili](#).

L'UIBM non provvede a effettuare l'esame del requisito di novità ma, attraverso la pubblicazione, comunica che è pendente una domanda di registrazione. Coloro che, legittimati da una precedente registrazione, ritengono che la domanda di marchio comprometta l'esclusiva precedentemente costituita, hanno diritto di presentare [opposizione alla registrazione](#).

Se entro il periodo di tre mesi dalla pubblicazione della domanda sul Bollettino, non vengono presentate opposizioni, il marchio viene regolarmente registrato.

Se, invece, vengono presentate opposizioni, compete all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi valutare la mancanza dei requisiti necessari per la registrazione e decidere se concedere o meno il marchio richiesto.

Pertanto essere a conoscenza del requisito di novità del proprio marchio, consente di valutare gli esiti della presentazione della domanda di registrazione.

Anche qualora non vengano presentate opposizioni nel corso dell'iter di registrazione, il marchio, se privo del requisito di novità o di registrabilità, può essere impugnato in un momento successivo alla registrazione, in via giudiziaria oppure [amministrativa](#).



2.2. La procedura di registrazione europea

Questa procedura è molto utile nel caso in cui il proprio mercato abbia oppure aspiri ad avere almeno un'estensione europea.

Il marchio dell'Unione Europea è un marchio unitario, che viene registrato attraverso un'unica procedura di deposito ed esame e vale, da subito, in tutti i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Non serve aver preliminarmente depositato il marchio a livello nazionale, poiché la registrazione del marchio UE copre naturalmente anche l'Italia, essendo uno Stato membro dell'UE.

La procedura prevede la presentazione della domanda direttamente all'EUIPO, che provvede a verificare i requisiti formali e a pubblicare la domanda di registrazione.

Se entro tre mesi dalla data di pubblicazione non viene presentata opposizione, il marchio viene concesso.

Se, invece, viene presentata opposizione, sarà l'EUIPO a stabilire l'ammissibilità dell'opposizione e a decidere in merito.

Il vantaggio della registrazione europea consiste proprio nel fatto che, una volta concesso, il marchio ha una validità contemporanea in 27 Paesi, mentre lo svantaggio è che è sufficiente l'esistenza di un marchio identico o simile anche in uno solo dei 27 Paesi, per costituire le condizioni di opposizione: se il marchio non viene concesso per opposizione, esso non viene concesso in nessuno dei 27 Paesi aderenti. La domanda di marchio UE respinta dall'esaminatore può, tuttavia, ricorrendone i requisiti e su richiesta del titolare della domanda, essere trasformata in un marchio nazionale per uno o più Stati dell'Unione.

Per maggiori informazioni sul deposito del marchio dell'Unione Europea consultare il sito dell'EUIPO: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration>.

2.3. Quanto dura la registrazione di un marchio di impresa?

La registrazione di un marchio d'impresa dura 10 anni e, alla scadenza, è possibile rinnovarlo per ulteriori 10 anni, senza limiti di rinnovo. Il marchio, affinché sia effettivamente valido, deve comunque essere utilizzato entro i primi cinque anni dalla registrazione e l'uso, una volta avviato, non deve essere sospeso per un periodo superiore a 5 anni.

E' bene, quindi, conservare le prove d'uso del marchio per non incorrere in spiacevoli conseguenze dettate dall'impossibilità di dimostrarne l'effettivo utilizzo.



In assenza di impiego nei termini sopra descritti (oppure per effetto di volgarizzazione o di ingannevolezza sopravvenuta), altri potrebbero provare la “decadenza” dalla registrazione (in via giudiziaria oppure [amministrativa](#)).

3 L'estensione territoriale del marchio di impresa

3.1 Il requisito di priorità

Come anticipato, è possibile presentare la domanda di registrazione anche in ulteriori Stati. Se tale domanda di registrazione viene effettuata entro 6 mesi dalla data di deposito nazionale oppure entro 6 mesi dalla data di deposito del marchio UE è possibile rivendicare il cd. diritto di priorità. Questo diritto comporta che la data di deposito negli Stati esteri (Stati esteri se il primo deposito era nazionale oppure Stati extra UE se il primo deposito era europeo) sarà la medesima della data di deposito nazionale italiana o europea.

Cosa succede se non si presenta domanda di estensione entro i 6 mesi?

La domanda di registrazione all'estero del medesimo marchio può essere presentata anche in un momento successivo, cioè dopo la scadenza del periodo di priorità.

Presentare la domanda di registrazione dopo la scadenza del periodo di priorità potrebbe unicamente comportare lo svantaggio che altri abbiano presentato domanda di registrazione per un marchio identico/simile e per prodotti e servizi identici/simili e quindi che altri abbiano il diritto di registrazione. In sostanza godere del periodo di priorità implica che il requisito di novità viene esteso per 6 mesi potenzialmente in tutti gli Stati che riconoscono il diritto di priorità.

Indipendentemente dal fatto che si decida di sfruttare il periodo di priorità, è possibile ottenere una registrazione all'estero attraverso tre differenti vie.

3.2. La via nazionale

In questo caso si presenta la domanda direttamente all'Ufficio Marchi e Brevetti del Paese a cui si è interessati.

Se l'interesse è rivolto verso più Paesi, è necessario seguire le procedure nazionali di ogni singolo Stato e di conseguenza si otterranno tanti marchi quanti sono i Paesi che hanno concesso la registrazione.



Ovviamente ogni singola registrazione dovrà essere mantenuta in vita allo scadere dei 10 anni, a meno che non si desideri abbandonare la registrazione in uno o in tutti i Paesi.

Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa, così come possono essere molto differenti gli importi delle tasse di registrazione.

Il deposito nazionale nei singoli Paesi è l'unica strada percorribile quando i Paesi di interesse non hanno aderito alle Convenzioni sul marchio internazionale.

3.3. La via europea

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.2.

Si ricorda che l'accesso alla registrazione del marchio UE può essere diretto, non richiedendo quest'ultimo il preventivo deposito del marchio nazionale.

Se consegue a un marchio nazionale, per il successivo deposito europeo può essere rivendicato, all'interno della domanda di registrazione del marchio UE, il diritto di priorità (unicamente se il deposito del marchio UE avviene entro 6 mesi da quello dell'identico marchio nazionale).

Può, altresì, essere rivendicata la preesistenza (c.d. "*seniority*"), qualora il precedente identico marchio nazionale abbia già ottenuto la registrazione al momento del deposito della domanda di marchio UE. La preesistenza può essere rivendicata direttamente nella domanda di marchio UE oppure entro due mesi dal suo deposito oppure in qualunque momento dopo la registrazione del marchio UE. Il vantaggio della *seniority* è che il titolare ha la possibilità di mantenere il diritto su un identico marchio nazionale anteriore anche in mancanza di rinnovo della sua registrazione alla scadenza decennale. Anche se rivendicata, la *seniority* diventa efficace, tuttavia, solo se, alla scadenza del marchio nazionale anteriore, il titolare non provvede al rinnovo della sua registrazione. E', infatti, nella disponibilità del titolare valutare l'opportunità di esercitare o meno, a seconda dei casi e delle circostanze, la *seniority* già rivendicata nel caso concreto. In alcuni casi, infatti, potrebbe essere preferibile continuare a mantenere la precedente registrazione nazionale attraverso formali procedure di rinnovo.



3.4. La via internazionale

Esiste una Convenzione internazionale tra un numero significativo di Paesi, meglio nota come “Protocollo di Madrid”, in base alla quale, con un’unica domanda di registrazione del marchio, è possibile ottenere tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

Gli Stati aderenti a tale accordo sono consultabili al seguente [link](#).

A differenza della via europea, per effettuare una domanda di estensione attraverso la predetta Convenzione è necessario:

- in base al Protocollo di Madrid, essere titolari di una registrazione nazionale oppure anche solo di una domanda di registrazione (cd. base italiana) o di una registrazione europea oppure anche solo di una domanda di registrazione europea (cd. base europea);
- presentare apposita domanda all’Ufficio Brevetti e Marchi (attraverso le CCIAA o il portale online) nel caso di una base nazionale italiana o presso EUIPO nel caso di una base europea.

L’Ente preposto all’accoglimento della domanda internazionale è il World Intellectual Property Organization (WIPO o OMPI): l’Ente accoglie la domanda ed è destinatario delle tasse di procedura che differiscono in base ai Paesi scelti. Successivamente WIPO inoltra la domanda ai Paesi indicati che, secondo le differenti legislazioni nazionali, processeranno la richiesta. Nel caso in cui in un Paese non venga concesso il marchio, la domanda internazionale rimarrà valida per i Paesi che ne hanno dato concessione. Il vantaggio di questa procedura è senz’altro il fatto che è possibile ottenere la registrazione in Paesi che non appartengono al sistema europeo (ad es. USA – India – Cina) e il fatto che la registrazione di tanti marchi potrà essere gestita con un’unica procedura, quindi anche con un unico rinnovo allo scadere dei 10 anni.

Anche in questo caso è fortemente consigliata una ricerca preventiva dei requisiti di novità e distintività, con riferimento a tutti i Paesi per i quali si intende chiedere la registrazione.

Per maggiori informazioni: <https://www.wipo.int/trademarks/en/> - [pagina web dell’ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Padova](#)



4. Cosa fare una volta ottenuta la registrazione?

I titolari di un marchio, sia esso nazionale italiano oppure dell'UE oppure internazionale, hanno interesse a effettuare periodicamente controlli sui database per poter presentare tempestivamente opposizione a tentativi di registrazione successivi, in conflitto con il proprio marchio, o comunque attivarsi, anche a registrazione avvenuta, in via amministrativa oppure giudiziaria con la richiesta di nullità della registrazione successiva in conflitto con la propria.

In caso di contraffazione del proprio marchio è necessario agire in via giudiziale avanti al competente Tribunale delle Imprese, anche al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

E' inoltre possibile ricorrere agli strumenti di urgenza previsti dal Codice della Proprietà industriale che consentono di ottenere provvedimenti, quali il sequestro e l'inibitoria, senza intentare una vera e propria causa.

Il titolare della registrazione, per evitare il rischio di decadenza dalla registrazione, si deve attivare nell'utilizzo del marchio in tutti i Paesi per i quali è stata richiesta la registrazione entro i tempi previsti dalla normativa di riferimento e conservare le prove d'uso, nonché provvedere al rinnovo della registrazione nei tempi utili (entro 10 anni dal primo deposito o nei sei mesi successivi previo pagamento della sovrattassa per mora).

Il marchio talvolta si evolve nel corso del tempo, subendo modifiche non marginali che possono rendere necessaria o comunque consigliabile una nuova registrazione. E' pertanto importante avere cura di registrare tempestivamente, attraverso una nuova e separata domanda, anche il marchio aggiornato, non essendo possibile richiedere all'Ufficio di registrazione la modifica di un marchio che è già stato oggetto di deposito/registrazione.



Esempio di marchio che ha subito modifiche nel corso del tempo



FAQ in materia di marchi d'impresa

1. Cos'è il marchio?

Il marchio è un “segno” usato per identificare i prodotti/servizi di un' impresa e distinguerli da quelli della concorrenza.

2. E' obbligatorio depositare il marchio d'impresa?

No, non è obbligatorio. Il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”, ma la sua tutela è limitata.

3. Perché registrare un marchio?

- Per disporre di un diritto facilmente documentabile e azionabile mediante procedure amministrative e giudiziarie, con una data certa di decorrenza (data di deposito);
- E' richiesto l'uso (da attivare entro 5 anni nel caso di marchio nazionale o europeo), ma non è richiesto un particolare livello di notorietà ai fini della tutela;
- Per lo sfruttamento economico (ad es. tramite cessione o concessione di licenze a favore di terzi);
- Per poter proporre opposizione (procedimento amministrativo rapido ed economico) alla registrazione di un altro marchio identico o simile al proprio;
- Il marchio europeo e il marchio internazionale sono titoli di PI solo registrati (non esiste il marchio europeo o il marchio internazionale non registrato o di fatto).

4. E' tutelato il marchio di fatto (usato ma non registrato)?

Sì, ma solo in via limitata. Il marchio di fatto è, inoltre, tutelato contro registrazioni altrui solo se «noto a livello non meramente locale». La prova di questa circostanza può essere molto complessa e dispendiosa, mentre la registrazione comporta la possibilità di ottenere un titolo facilmente documentabile e difendibile. Se il marchio di fatto è noto a livello soltanto locale, non impedisce tendenzialmente la valida registrazione di un marchio identico o simile da parte di terzi, purché in buona fede.



5. Chi può depositare un marchio?

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un'impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da persone fisiche purché siano domiciliate in uno dei Paesi dell'UE. Possono essere titolari di uno stesso marchio anche più soggetti, ciascuno per la propria quota di partecipazione ai diritti sul marchio (da specificare in domanda).

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare, senza necessità di nominare un rappresentante.

Gli unici soggetti abilitati alla rappresentanza presso l'UIBM sono i Consulenti in Proprietà Industriale (mandatari) oppure gli Avvocati (rappresentanti) iscritti ai rispettivi ordini professionali. Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare i propri clienti presso l'UIBM, pertanto non possono firmare la modulistica al posto del titolare.

6. Dove è tutelato il mio marchio?

L'ambito di tutela del marchio cambia a seconda del tipo di deposito prescelto.

Con il [deposito di un marchio nazionale](#) la tutela si ha solo per il territorio italiano.

Con il deposito di un marchio dell'Unione Europea, attraverso un'unica domanda presso l'[Euipo](#), si protegge il marchio in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Con il deposito di un marchio internazionale, attraverso un'unica domanda presso [WIPO](#) (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), in ogni caso sempre successiva al preventivo deposito nazionale o europeo, è possibile ottenere la tutela del marchio in uno o più Paesi a scelta del richiedente, tra quelli aderenti al [Sistema di Madrid](#).

7. E' possibile verificare preventivamente l'esistenza di un marchio per evitare duplicazioni?

E' opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano marchi uguali o simili a quello che intende depositare, per evitare eventuali future contestazioni. Tale ricerca può essere effettuata tramite internet accedendo a [banche dati nazionali ed internazionali](#), consultabili gratuitamente dall'utente. L'interessato può, inoltre, commissionare ricerche di anteriorità professionali a pagamento presso [Studi di consulenti in proprietà industriale](#) o [Centri PIP e Patlib](#).



8. Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un marchio?

Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l'uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.

9. Quanto dura la tutela del marchio?

Dal momento del deposito (coincidente con la data di pagamento dei diritti di deposito) un marchio è protetto per 10 anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 10 anni, senza limiti di rinnovo.

10. Un marchio registrato per alcuni prodotti può essere utilizzato, come marchio registrato, anche per prodotti diversi?

No, i prodotti/servizi indicati nella domanda di registrazione del marchio sono gli unici per i quali è concessa la protezione. Per estendere la portata della protezione è necessario procedere con il deposito di una nuova e separata domanda di registrazione che rappresenti il marchio depositato, indicando le nuove classi di prodotti/servizi per cui sarà utilizzato.

11. E' possibile apportare modifiche a un marchio già depositato/registrato?

No, il marchio contenuto nella domanda di registrazione non può essere modificato. Nessuna modifica è inoltre ammessa in fase di rinnovo della registrazione (il marchio oggetto di rinnovo dovrà corrispondere fedelmente a quanto già depositato in fase di primo deposito).

12. Nell'uso concreto del marchio registrato possono essere apportate modifiche?

E' consentito apportare lievi modifiche nell'uso concreto del marchio registrato, che non ne alterino, tuttavia, il carattere distintivo. Se nell'uso il carattere distintivo risultasse alterato, sarà opportuno procedere con una nuova separata registrazione.



13. Quando è possibile inserire il simbolo ®?

Il cerchietto con la “R” si può utilizzare solo dopo il rilascio dell’attestato di registrazione del marchio da parte dell’autorità competente. Questo avviene di norma dopo alcuni mesi dal deposito. Dopo la presentazione della domanda e fino alla concessione, è possibile utilizzare il simbolo “™”, che indica la “pendenza” del deposito.

14. Posso utilizzare legittimamente il marchio registrato da altri?

E’ possibile utilizzare il marchio registrato da altri soltanto dopo averne acquisito il relativo diritto all’utilizzo, normalmente tramite la stipulazione di contratti di cessione o licenza del marchio.

15. Come posso sapere se un altro soggetto deposita un marchio identico o simile al mio?

È consigliabile effettuare un monitoraggio costante di quanto viene registrato dopo il proprio deposito, tramite la consultazione delle [Banche dati dei marchi](#), così da poter controllare e intervenire tempestivamente a difesa del proprio marchio. Non è prevista, infatti, nella fase di deposito delle domande, una verifica di novità dei segni da parte degli Uffici preposti.

16. Posso cedere il mio marchio?

I titoli di proprietà industriale sono dei veri e propri diritti di proprietà e possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, così come possono formare oggetto di altri contratti, quali, ad esempio, la licenza d’uso. Anche se non obbligatorio, si consiglia di comunicare all’UIBM l’avvenuta cessione del marchio attraverso l’istanza di [trascrizione](#).



CAMERA DI COMMERCIO
PADOVA
il futuro a portata di impresa

Contatti

Ufficio Marchi e Brevetti

Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A - 35137 Padova

Tel. 049.82.08.143

email brevetti@pd.camcom.it

PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it

www.pd.camcom.it