

UFFICIO BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D'IMPRESA

Il marchio di impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Chi intende registrare un marchio d'impresa deve presentare apposita domanda presso uno dei qualsiasi uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, personalmente ovvero tramite un rappresentante, il quale dovrà esclusivamente essere scelto tra i mandatari abilitati c/o l'UIBM o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali e muniti di apposita lettera d'incarico.

La domanda di registrazione di marchio, redatta su apposita modulistica – **Modulo C** –, compilabile in forma dattiloscritta o a mezzo computer e scaricabile dal sito internet www.camcomtaranto.gov.it della Camera di commercio di Taranto e dal sito ministeriale www.uibm.gov.it dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, potrà essere depositata c/o gli Uffici della Camera di commercio di Taranto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico con i funzionari responsabili, **dr. Domenico Carbone tel. 099/7783039**, **dr.ssa Marcella Forte tel. 099/7783074**, **dr.ssa Alessandra Volpe tel. 099/7783048**.

COS'È UN MARCHIO (ESTRATTO D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30)

Art.7 – Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'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 e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Art. 8 – Ritratti di persone, nomi e segni notori

Comma 2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al **comma 1**. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.

Art. 9 – Marchi di forma

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa 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.

Art. 10 - Stemmi

Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Art. 12 – Novità

Comma 1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

- a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
- c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;
- d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;
- e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, 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;

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);

h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

Comma 2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

Art. 13 – Capacità distintiva

Comma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli 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 a designare 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.

Art. 14 - Liceità

Comma 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

Art.15 – Effetti della registrazione

Comma 1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la registrazione.

Comma 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione gli effetti di essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente.

Comma 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

Art. 16 - Rinnovazione

Comma 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 testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

Comma 2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

Art.19 – Diritto alla registrazione

Comma 1. Può ottenere la registrazione di un marchio di impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti, nella presentazione di servizi della propria impresa o imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Art. 20 – Diritto conferiti dalla registrazione

Comma 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio . Il titolare ha diritto di vietare a terzi, salvo il proprio consenso, di usare:

- a) un segno identico al marchio per prodotti e servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti e servizi identici o affini , se a causa dell'identità o somiglianza fra segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Comma 2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle confezioni, di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno, di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso, di utilizzare il segno nella corrispondenza e nella pubblicità.

Art. 156

Comma 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

- a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- c) la riproduzione del marchio;
- d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

Art.158

Comma 1. Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DI IMPRESA

Per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di un marchio di impresa occorre presentare la seguente documentazione:

1. Il modulo di domanda - **MODULO C** – in **4 copie** (di cui n. 1 originale e n. 3 fotocopie firmate in originale) **di cui n. 2 in bollo da € 14,62** (bollo su originale e su eventuale copia conforme);
2. Alla domanda dovrà essere allegata **l'attestazione di pagamento delle Tasse di Concessioni Governative** da calcolare in relazione al numero di classi di prodotti o servizi. L'importo delle tasse, *calcolato secondo la tabella indicata di seguito*, deve essere versato a favore dell'**Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 82618000**, indicando quale causale **“domanda per marchio d'impresa”**, effettuato possibilmente su modello a tre tagliandi;
3. Attestazione di versamento dei **diritti di segreteria** pari ad **Euro 40,00** (*senza richiesta di copia autenticata*) e ad **Euro 43,00** (*con richiesta di copia autenticata*) da versare su C/C

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto
Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74100 Taranto - tel. n.099.7783039 – 7783074- 7783048

postale n. **242743** intestato alla **Camera di commercio di Taranto**, indicando la causale: diritti di segreteria per deposito Marchio d'impresa;

4. In caso di domanda presentata a mezzo di mandatario abilitato (consulente in proprietà intellettuale iscritto all'albo del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero avvocato iscritto nel rispettivo albo professionale), è necessario allegare **atto procura** (generale o speciale) o **lettera di incarico in bollo da Euro 14,62** e ulteriore versamento di **Euro 34,00** da effettuare sempre su **c/c postale n. 82618000** intestato ad **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara**, con causale “lettera di incarico per deposito marchio di impresa”; è possibile effettuare un versamento unico di tale importo sommato a quello delle tasse di deposito, avendo cura però di specificare le due causali;
5. Per il deposito di un **marchio collettivo** da parte di quei soggetti che hanno la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, alla domanda di registrazione deve essere allegato il regolamento che ne disciplini l'uso e relativi controlli e sanzioni.

**TABELLE DEGLI IMPORTI DELLE TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE
PER PRIMO DEPOSITO E RINNOVAZIONE MARCHIO D'IMPRESA INDIVIDUALE E COLLETTIVO**

Tipologia di deposito	Primo deposito (dieci anni)
<p style="text-align: center;">Marchio individuale</p> <p>Tassa di registrazione comprensiva di una sola classe Primo deposito (10 anni)</p> <p style="text-align: center;">Per ogni classe in più</p>	<p>Euro 101,00</p> <p>Euro 34,00</p>
<p style="text-align: center;">Marchio collettivo</p> <p>Tassa di registrazione per una o più classi di prodotti o servizi Primo deposito (10 anni)</p>	<p>Euro 337,00</p>

Tipologia di deposito	Rinnovazione per dieci anni
<p>Marchio individuale Tassa di registrazione comprensiva di una sola classe Rinnovazione (10 anni)</p> <p>Per ogni classe in più</p>	<p>Euro 67,00</p> <p>Euro 34,00</p>
<p>Marchio collettivo Tassa di registrazione per una o più classi di prodotti o servizi Rinnovazione (10 anni)</p>	<p>Euro 202,00</p>

DICHIARAZIONE DI PROTEZIONE DEL MARCHIO

Ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 entrato in vigore il 19 marzo 2005, nonché della Circolare del Ministero delle Attività Produttive (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) n. 471 del 27 luglio 2005, **non è più obbligatorio presentare la dichiarazione di protezione del marchio.**

RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO DI IMPRESA

La registrazione di un marchio può essere rinnovata per periodi di dieci anni e per lo stesso marchio depositato inizialmente, riguardo, in tal senso, la stessa tipologia di prodotti e servizi di riferimento del marchio iniziale e le stesse caratteristiche grafiche. Al momento della rinnovazione non sono dunque consentite modifiche del marchio, tanto meno l'aggiunta di nuove classi.

La domanda di rinnovazione, effettuata dal titolare del marchio ed accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la data di scadenza del decennio in questione. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione potrà essere ancora presentata entro i sei mesi successivi la scadenza, previo pagamento di una soprattassa.

Per ulteriori dettagli ed informazioni leggere attentamente le istruzioni per la compilazione del Modulo C.