



Camera di Commercio
Udine

GUIDA AL MARCHIO D'IMPRESA

TM
®

novembre 2013

IL MARCHIO NAZIONALE



COS'È IL MARCHIO D'IMPRESA?

Il marchio è un segno distintivo dell'impresa, che permette di distinguere i prodotti o i servizi che essa produce o mette in commercio, da quelli delle altre imprese.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un' impresa da quelli di altre imprese.

QUALI FUNZIONI SVOLGE IL MARCHIO?

Il marchio ha due funzioni distinte:

- **consente al cliente consumatore di riconoscere la provenienza del prodotto o del servizio che va ad acquistare** e svolge nel contempo anche una funzione di qualità, poiché il marchio garantisce uno standard qualitativo costante per tutti i beni offerti con quel determinato segno distintivo.
- **consente al produttore del prodotto e del servizio di distinguersi da altri produttori di analoghi prodotti e servizi.** Svolge un ruolo centrale nelle strategie di marketing e di promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi dei consumatori.

CHI PUÒ ESSERE TITOLARE DI UN MARCHIO?

Chiunque può richiedere la registrazione di un marchio, sia esso persona fisica o persona giuridica. Un marchio può avere anche più di un richiedente, ovvero più persone (siano esse imprese o privati) possono depositare in proprietà una domanda di registrazione di un marchio. La quota di pro-

prietà del marchio sarà uguale per tutti i soggetti a meno che non venga deciso diversamente all'atto del deposito.

Possono ottenere la registrazione di un marchio anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

QUALI SONO I DIRITTI CHE NASCONO DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO?

La normativa in materia di marchi attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto di utilizzarlo in esclusiva per contraddistinguere i propri prodotti o servizi per i quali ha chiesto la tutela. Inoltre ha il diritto di vietarne l'uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici o affini.

QUALI SONO I REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE?

I requisiti fondamentali sono:

- **la novità** cioè l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segni uguali o simili;
- **capacità distintiva** cioè la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello degli altri; essa è espressa dall'impressione di insieme che il marchio determina nel consumatore di media diligenza e intelligenza;
- **la liceità** cioè la non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.

COSA NON PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO?

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:

- i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi;
- i segni che non sono rappresentabili graficamente;
- i segni che possono indurre in inganno il pubblico in particolare riguardo la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
- i segni contrari all'ordine pubblico, al buon costume e alla legge;
- i segni il cui uso costituirebbe violazioni di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni depositati in malafede;
- i segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime;
- i segni che contengono stemmi, bandiere e simboli che rivestono un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

QUALI PRODOTTI E SERVIZI SONO TUTELATI DA UN MARCHIO?

Il marchio protegge i prodotti ed i servizi richiesti in fase di domanda di registrazione.

Il richiedente del marchio deve fare riferimento alla così detta "Classificazione di Nizza", che è un classificazione internazionale dei beni e servizi, nella quale sono stati raggruppati tutti i prodotti e i servizi possibili per un totale di 45 classi. Tale classificazione viene rielaborata ogni cinque anni.

All'atto del deposito della domanda di registrazione del marchio di impresa, si devono valutare con molta attenzione i prodotti e servizi per i quali il marchio sarà utilizzato, nel presente e nel futuro. Questo perché se si desidera

estendere la tutela di un marchio registrato ad ulteriori classi di prodotti o di servizi, il marchio dovrà essere depositato nuovamente.

La limitazione successiva delle classi per le quali è stata depositata la richiesta di marchio è invece sempre possibile.

COS'È UN MARCHIO COLLETTIVO?

I soggetti che hanno la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. Il deposito del marchio collettivo richiede che venga allegato un regolamento concernente l'uso, i controlli e le relative sanzioni. È una tipologia di marchio utilizzata soprattutto per le denominazioni di origine e/o di indicazioni geografiche.

QUALI TIPOLOGIE DI MARCHIO POSSONO ESSERE REGISTRATE?

I marchi si suddividono in:

- **marchio di fabbrica:** quando sono adottati dall'industria per contraddistinguere i propri prodotti, si deve ricordare che un marchio di fabbrica qualora venga apposto dal produttore, non può essere mai soppresso dal commerciante.
- **marchio di commercio:** quando sono adottati dall'ente commerciale per contraddistinguere le merci vendute attraverso le proprie linee commerciali, siano esse anche solo negozio o magazzino.
- **marchio di servizio:** quando sono destinati a contraddistinguere le prestazioni che un'impresa rende a terzi.

COME SI CLASSIFICANO I MARCHI?

I marchi possono essere:

- **marchi denominativi:** sono composti solo da parole. Sostanzialmente i marchi denominativi sono composti esclusivamente da testo e sono privi di elementi grafici.
- **marchi figurativi:** sono quelli che tutelano un determinato logo o immagine senza elementi verbali.
- **marchi figurativi misti:** sono composti da elementi grafici e verbali.
- **marchi sonori:** essi sono dei segnali acustici, delle melodie di riconoscimento o delle sequenze di suoni, che servono a far riconoscere un'azienda o un'istituzione. La registrazione di tali marchi avviene depositando il relativo pentagramma.
- **marchi di forma o tridimensionali:** essi sono le forme dei prodotti e le loro confezioni. Un marchio di forma può essere registrato esclusivamente quando si tratta di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. La sua particolare struttura tridimensionale non deve essere caratterizzata da finalità funzionali o estetiche. Infatti se la particolare forma consente una maggiore utilità dell'oggetto o estetica, allora questa potrà essere tutelata solo ed esclusivamente con un brevetto per modello di utilità o invenzione, nel caso di maggiore funzionalità, o con modello o disegno nel caso di particolare carattere estetico.
- **marchi olfattivi:** i marchi olfattivi possono essere validamente protetti se vengono riprodotti graficamente, ad esempio mediante formule chimiche o galeniche o con sistemi di analisi o descrittivamente.

I marchi possono essere classificati anche in:

- **marchi deboli:** si intendono quelle denominazioni o quei segni che hanno un significato che si avvicina molto alla natura del prodotto o del servizio contraddistinto;

- **marchi forti:** sono quelli in cui le parole o la grafica da cui è composto non presentano alcun legame con il prodotto che si vuole tutelare (sono normalmente marchi di pura fantasia).

COSA SIGNIFICANO I SIMBOLI ™ e ®?

Il simbolo ® sta ad indicare l'avvenuta registrazione del marchio, in sostanza è l'abbreviazione di "registered" (registrato); si può utilizzare quando il marchio ha già superato la procedura di esame e gli è stato attribuito un numero di registrazione.

Il simbolo ™ è l'abbreviazione di "trademark" ovvero marchio di fabbrica. Tale simbolo viene apposto sui marchi ancora in fase di registrazione ovvero allo stato di domanda.

QUANTO DURA LA TUTELA DI UN MARCHIO?

In Italia un marchio è protetto per dieci anni a partire dalla data di deposito. Esso inoltre è rinnovabile alla scadenza per un numero indefinito di volte per ulteriori periodi di dieci anni.

Dopo il termine di scadenza, il rinnovo può essere ancora effettuato, previo pagamento di una tassa di mora, entro un periodo di ulteriori sei mesi.

Decorso tale ulteriore termine il marchio si intende decaduto in maniera irrevocabile.

ESISTONO DEI MARCHI ACQUISITI ATTRAVERSO L'USO?

Il diritto all'uso esclusivo del marchio si può acquisire anche solo con l'utilizzo del marchio da parte dell'impresa, indipendentemente da ogni registrazione. In questo caso si parla di marchio di fatto. Un segno ottiene questa tutela solo se l'azienda può provare di aver usato il simbolo in maniera ripetuta e continua per un periodo di tempo abbastanza lungo e che il consumatore medio lo riconosca come segno distintivo sull'intero territorio na-

zionale. Se invece il marchio non registrato gode di una notorietà solo locale, altri potranno registrare un marchio corrispondente, mentre chi ha fatto uso del marchio non registrato potrà continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti del preuso, ossia nei limiti della diffusione locale.

È fondamentale conservare le prove d'uso del marchio con riferimento puntuale alla data e al luogo dell'uso del marchio stesso, in particolare cataloghi, brochure, confezioni vuote, prodotti con il marchio apposto, rassegne stampe, pubblicità effettuate, cataloghi di partecipazioni a fiere e fotografie del proprio stand, nonché fatture da cui emerga l'indicazione del marchio nel corpo del documento.

IL MARCHIO PUÒ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE O DI LICENZA D'USO?

I marchi si possono trasferire a terzi mediante vendita, donazione oppure in seguito ad una eredità. Ovviamente tutti questi trasferimenti devono essere dimostrati attraverso dei regolari atti, i quali dovranno essere resi pubblici mediante domande di trascrizioni presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio nazionale.

I diritti sul marchio possono essere concessi in licenza a terzi. Attraverso un apposito contratto di licenza il licenziante concede al licenziatario i diritti di utilizzo del marchio per un determinato periodo di tempo. La licenza può essere:

- **semplice** quando è caratterizzata dal fatto che il licenziante può concedere la licenza a più licenziatari;
- **esclusiva** quando il licenziante concede la licenza ad un solo licenziatario e non è autorizzato a concederne altre.

UN MARCHIO PUÒ DECADERE?

Se il marchio registrato non è utilizzato, dal titolare o da un avente causa autorizzato, per 5 anni consecutivi dalla data di registrazione, salvo casi particolari, decade.

L'onere di provare la decadenza è a carico di terzi interessati. La decadenza comunque non può essere fatta valere se l'uso è iniziato, o ripreso, prima della richiesta di decadenza.

Inoltre, si ha decadenza per:

- A) volgarizzazione: quando il marchio perde le forze distintive in quanto diviene parola di uso comune (ad esempio il caso della parola Preman abiti per gestanti)
- B) per decettività: nel caso di uso ingannevole, di uso contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

DOVE È VALIDO UN MARCHIO?

Il marchio è un diritto limitato geograficamente in quanto è valido nei Paesi in cui è stata fatta la richiesta di registrazione. Secondo l'ambito territoriale di validità il marchio si distingue in marchio nazionale, comunitario ed internazionale.

COS'È UNA RICERCA DI ANTERIORITÀ?

Prima di effettuare il deposito di una domanda di registrazione di un marchio è opportuno eseguire un' adeguata ricerca di anteriorità, al fine di assicurare che il marchio che il richiedente ha intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa, per prodotti identici o simili.

Questa ricerca è consigliata, poiché l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame delle domande di deposito dei marchi, non verifica se un marchio sia già depositato o registrato.

In Internet sono accessibili una serie di banche dati, alcune gratuite altre a pagamento.

Le banche dati on-line liberamente consultabili sono ai seguenti indirizzi:

- banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: www.uibm.gov.it
- banca dati del Wipo per i marchi internazionali: www.wipo.int
- banca dati dell'Oami per i marchi comunitari: www.oami.europa.eu

Oltre alla verifica nelle banche dati è opportuno controllare a mezzo di visura presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio che il marchio prescelto non sia già presente come ragione sociale o insegna in quanto se riferiti allo stesso settore di interesse possono essere considerati diritti anteriori; ulteriore controllo va effettuato sulla preesistenza di nomi a dominio verificabile sui registri consultabili in internet.

COME E DOVE SI DEPOSITA UNA DOMANDA DI MARCHIO NAZIONALE?

La domanda di registrazione del marchio può essere depositata presso qualunque Camera di Commercio, attraverso la compilazione di un apposito modulo (modulo C) scaricabile dai siti Internet di ciascuna Camera di Commercio e dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it e dal pagamento delle relative tasse di concessione.

All'atto del deposito sono rilasciati il numero e la data di deposito, da cui decorrono gli effetti di legge. La domanda può essere presentata dal richiedente o tramite un suo rappresentante munito di lettera di incarico o di procura.

L'incarico può essere conferito soltanto ad un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all'Albo Professionale.

Dopo circa un anno, effettuato l'esame della domanda da parte dell'UIBM, in caso di esito positivo lo stesso rilascia un attestato di registrazione che trasmette alla Cciaa dove è stata presentata la domanda; l'ufficio brevetti e

marchi della Cciaa provvede poi ad inviare comunicazione per il ritiro al richiedente o al domicilio indicato nell'istanza.

COSA SI INTENDE PER "OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI"?

Dal 1°luglio 2011 è stata attivata la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali italiani e dei marchi internazionali con efficacia in Italia, prevista dagli artt. 176-184 del C.P.I. e dagli artt. 46-63 del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del C.P.I.) che consente di far valere, davanti all'UIBM, alcuni impedimenti alla registrazione del marchio. Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori. L'opposizione è applicabile a tutte le domande di marchio depositate dopo il 1° maggio 2011 e pubblicate nel Bollettino dei marchi che ha cadenza mensile ed avviene solo in forma elettronica sul sito dell' UIBM.

Quando si può fare opposizione:

- per le domande che abbiano favorevolmente superato l'esame: *entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino*
- per le domande italiane estese mediante Accordo di Madrid in stato estero non ancora pubblicate: *entro 3 mesi dalla pubblicazione registrazione Bollettino;*
- registrazioni internazionali estese all' Italia: *entro 3 mesi dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzette OMPI .*

Il deposito dell'atto di opposizione può essere effettuato solo presso l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi utilizzando l' apposito modulo.

Ogni opposizione deve avere ad oggetto esclusivamente un unico marchio mentre si può contestare solo una parte delle classi o dei prodotti o dei servizi del marchio.

QUALI SONO I TERMINI PER L'ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ALL'INTERNAZIONALE?

Entro sei mesi dalla data di deposito del marchio nazionale è possibile estendere la validità a livello internazionale, rivendicando la priorità; in tal caso l'estensione avrà la stessa decorrenza del marchio nazionale. È comunque possibile depositare il marchio internazionale anche dopo i sei mesi dal deposito del marchio nazionale tuttavia in tal caso non si potrà rivendicare la data di priorità del deposito nazionale.

Per l'Accordo di reciprocità sottoscritto nel 1939 tra l'Italia e San Marino i marchi depositati in Italia hanno valore anche a San Marino e viceversa.

IL MARCHIO COMUNITARIO (MC)



CHE COS'È UN MARCHIO COMUNITARIO?

Il marchio comunitario è un marchio valido in tutto il territorio dell'Unione Europea. La domanda e la conseguente registrazione si estendono automaticamente agli Stati membri dell'Unione (attualmente 28) in modo indivisibile, nel senso che tale marchio potrà essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo uso potrà essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. È impossibile limitare la portata geografica della tutela del diritto solo ad alcuni Stati membri. Un marchio comunitario perde del tutto la sua validità quando anche solo un paese dell'Unione Europea ne rifiuta la registrazione.

CHI PUÒ REGISTRARE IL MARCHIO COMUNITARIO?

Legittimati alla registrazione di un MC sono le persone fisiche aventi la cittadinanza o il domicilio in uno Stato membro ovvero le persone giuridiche aventi la propria sede o una stabile organizzazione in uno Stato membro. Inoltre possono ottenere la registrazione anche le persone fisiche o giuridiche aventi la cittadinanza, il domicilio, la sede o una stabile organizzazione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi o all'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (GATT).

QUALI SONO I VANTAGGI NELLA REGISTRAZIONE DEL MC?

Il sistema del marchio comunitario prevede formalità e gestioni semplificate. Il carattere unitario del marchio comunitario prevede:

- un'unica domanda
- un'unica lingua del procedimento
- un unico centro amministrativo
- un unico fascicolo da gestire

Questa semplificazione comporta una notevole diminuzione dei costi rispetto ai costi complessivi necessari per la registrazione a livello nazionale in tutti i paesi dell'Unione europea o in una pluralità di essi.

Dopo ogni successivo allargamento dell'Unione europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi Stati membri senza la necessità di sbrigare alcuna formalità o reintegrare ulteriori tasse.

QUALE TUTELA HA IL TITOLARE CON LA REGISTRAZIONE DEL MC?

Un marchio comunitario attribuisce al titolare il diritto esclusivo di usufruire del marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l'utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.

Il marchio comunitario può essere oggetto di trasferimento o di cessione indipendentemente dal trasferimento dell'impresa che ne è titolare, per la totalità o per parte dei prodotti o servizi per il quale è registrato.

Può inoltre essere oggetto di licenze esclusive o non esclusive, le quali possono essere concesse per tutta l'UE e solamente per una parte di essa.

IN QUALE MODO SI PUÒ OTTENERE LA PROTEZIONE PER L'INTERA UNIONE EUROPEA?

Ci sono due modi per ottenere la protezione su tutto il territorio UE:

- **marchio comunitario:** un diritto esclusivo che protegge segni distintivi, valido in tutta l'Unione europea, registrato direttamente presso l'UAMI ad Alicante conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi comunitari.
- **marchio internazionale che designa la Comunità europea:** un diritto esclusivo, che viene amministrato dall'Ufficio Internazionale

dell'Organizzazione mondiale per la proprietà (OMPI) a Ginevra, secondo quanto disposto dal Protocollo di Madrid. L'OMPI, dopo aver svolto le procedure di propria competenza, provvede poi ad inviare la domanda all'UAMI, che provvederà a esaminarla in conformità con le condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi comunitari. Tale modalità equivale alla presentazione diretta di una domanda di registrazione di un marchio comunitario.

QUAL'È L'UFFICIO COMPETENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL MC?

La domanda di registrazione va redatta sull'apposito formulario predisposto dall'UAMI. Il deposito può essere effettuato, inviando la documentazione direttamente all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna), di persona, via fax, per posta o tramite modalità elettronica (e-filing) oppure depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (Via Molise 19 - 00187 Roma). La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente, o, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

Si consiglia, prima di effettuare il deposito, di verificare l'eventuale preesistenza del marchio che si vuole tutelare in tutti gli stati facenti parte dell'Unione Europea.

Non è possibile effettuare il deposito presso gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.

QUAL'È LA DURATA DEL MC?

Il marchio comunitario dura per 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni.

IL MARCHIO INTERNAZIONALE



CHE COS'È IL MARCHIO INTERNAZIONALE?

È un marchio che consente, attraverso un unico deposito, la protezione in un certo numero di stati esteri aderenti all'Unione di Madrid, usufruendo di una semplificazione delle procedure di domanda e di una riduzione di costi rispetto al deposito delle singole domande nazionali.

QUALI SONO I PAESI ADERENTI ALL'UNIONE DI MADRID?

Il marchio internazionale è disciplinato da due Accordi Internazionali (l'Accordo e il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid).

Ci sono stati che aderiscono solo all'Accordo (A) e stati che aderiscono solo al Protocollo (P), mentre altri stati, tra cui l'Italia, aderiscono ad entrambi (A) (P). L'insieme degli Stati che hanno aderito a uno o ad entrambi i Trattati costituisce l'Unione di Madrid.

È possibile inoltre designare la Comunità europea in una domanda internazionale.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER DEPOSITARE IL MARCHIO INTERNAZIONALE?

Per poter depositare un marchio internazionale è necessario:

- aver ottenuto un marchio o aver depositato una domanda di registrazione per un marchio italiano identico.
- essere una persona fisica o giuridica titolare di uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo in Italia oppure essere domiciliato o avere la cittadinanza in Italia.

Dal 1° ottobre 2004 anche la Comunità Europea ha aderito al Protocollo di Madrid, pertanto il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario.

La validità del marchio internazionale dipende dalla validità del marchio nazionale di base nei primi cinque anni, se in questo periodo il marchio nazionale decade o viene annullato, perde efficacia anche il deposito internazionale.

CHI PUÒ REGISTRARE IL MARCHIO INTERNAZIONALE?

La domanda può essere presentata personalmente dal richiedente oppure, in alternativa, da un mandatario (rappresentante), quale un consulente in proprietà industriale iscritto al proprio albo professionale oppure un avvocato iscritto all'ordine professionale.

QUAL'È L'UFFICIO COMPETENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE?

La registrazione del marchio internazionale viene concessa dall'Organization Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI)/o World Intellectual Property Organisation (WIPO) con sede a Ginevra (34, Chemin des Colombettes, case postale 18, CH 1211, Geneve 20 - Suisse).

La domanda per la registrazione internazionale dei marchi depositati originariamente in Italia, quale Paese d'origine, non può essere inviata direttamente all'OMPI/WIPO, ma deve essere fatta pervenire per il mezzo dell'autorità nazionale del Paese d'origine del richiedente, che in Italia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso qualsiasi Ufficio Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.

QUALI SONO GLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO INTERNAZIONALE?

Il marchio depositato a livello internazionale è soggetto ai procedimenti di esame di tutti i paesi nei quali è stata richiesta la tutela. Se in uno o più pae-

si dovesse sussistere un motivo di impedimento alla registrazione, il marchio internazionale resta valido negli altri paesi scelti.

QUAL'È LA DURATA DEL MARCHIO INTERNAZIONALE?

Il marchio ha una durata 10 anni dalla data di registrazione in tutti gli Stati designati ed è sottoposto alle rispettive legislazioni nazionali. Può essere ripetutamente rinnovato.

SI PUÒ AMPLIARE IL NUMERO DEGLI STATI DOPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DEL MARCHIO INTERNAZIONALE?

Il titolare di un marchio internazionale registrato, per solo alcuni degli Stati aderenti all'Unione di Madrid, può richiedere successivamente un'estensione della protezione per ulteriori Stati aderenti sia all'Accordo che al Protocollo.

QUALI SONO I COSTI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO INTERNAZIONALE?

Sono previste delle tasse per il deposito del marchio internazionale da versare a favore dell'OMPI/WIPO di Ginevra e il calcolo dipende dal numero degli Stati e dal numero delle classi di prodotti/servizi. Per conoscere gli importi da aggiornati basta consultare il sito dell'OMPI/WIPO (World Intellectual Property Organisation) al seguente indirizzo internet: www.wipo.int.

INDICE

IL MARCHIO NAZIONALE

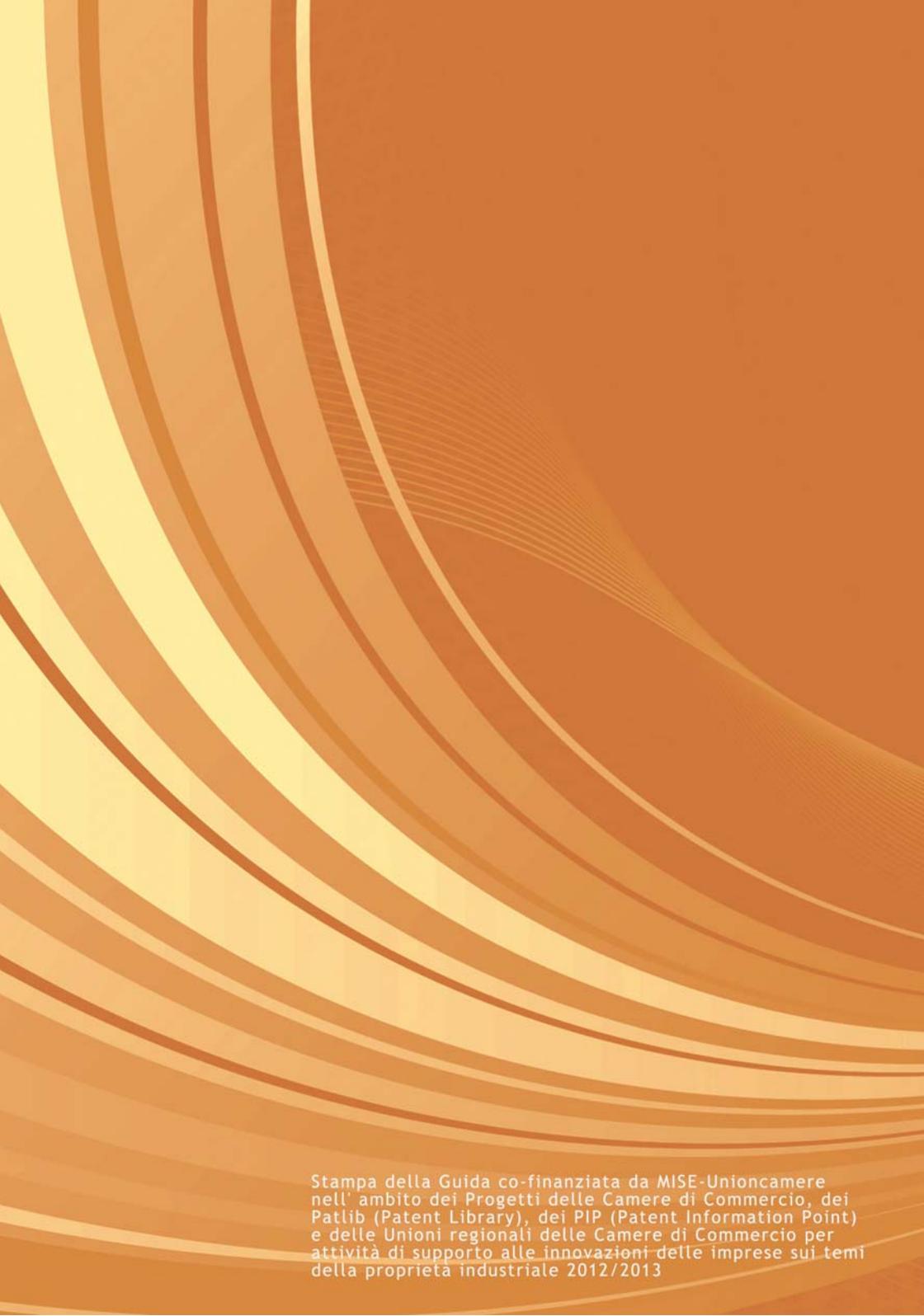
- Cos'è il marchio d'impresa?	4
- Quali funzioni svolge il marchio?	4
- Chi può essere titolare di un marchio?	4
- Quali sono i diritti che nascono dalla registrazione del marchio?	5
- Quali sono i requisiti per la registrazione?	5
- Cosa non può essere registrato come marchio?	6
- Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio?	6
- Cos'è un marchio collettivo?	7
- Quali tipologie di marchio possono essere registrate?	7
- Come si classificano i marchi?	8
- Cosa significano i simboli ™ e ®?	9
- Quanto dura la tutela di un marchio?	9
- Esistono dei marchi acquisiti attraverso l'uso?	9
- Il marchio può essere oggetto di cessione o di licenza d'uso?	10
- Un marchio può decadere?	11
- Dove è valido un marchio?	11
- Cos'è una ricerca di anteriorità?	11
- Come e dove si deposita una domanda di marchio nazionale?	12
- Cosa si intende per "opposizione alla registrazione dei marchi"?	13
- Quali sono i termini per l'estensione del marchio nazionale all'internazionale?	14

IL MARCHIO COMUNITARIO (MC)

- Che cos'è un marchio comunitario?	16
- Chi può registrare il marchio comunitario?	16
- Quali sono i vantaggi nella registrazione del mc?	16
- Quale tutela ha il titolare con la registrazione del mc?	17
- In quale modo si può ottenere la protezione per l'intera unione europea?	17
- Qual'è l'ufficio competente alla registrazione del mc?	18
- Qual'è la durata del mc?	18

IL MARCHIO INTERNAZIONALE

- Che cos'è il marchio internazionale?	20
- Quali sono i paesi aderenti all'unione di Madrid?	20
- Quali sono i presupposti per depositare il marchio internazionale?	20
- Chi può registrare il marchio internazionale?	21
- Qual'è l'ufficio competente alla registrazione del marchio internazionale?	21
- Quali sono gli impedimenti alla registrazione del marchio internazionale?	21
- Qual'è la durata del marchio internazionale?	22
- Si può ampliare il numero degli stati dopo il deposito della domanda del marchio internazionale?	22
- Quali sono i costi per il deposito del marchio internazionale?	22



Stampa della Guida co-finanziata da MISE-Unioncamere
nell'ambito dei Progetti delle Camere di Commercio, dei
Patlib (Patent Library), dei PIP (Patent Information Point)
e delle Unioni regionali delle Camere di Commercio per
attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi
della proprietà industriale 2012/2013