



**GUIDA rapida**  
**al MARCHIO DI IMPRESA**

## Indice

- 3 Cos'è un marchio d'impresa?
- 3 La registrazione come unica garanzia di tutela legale del marchio.
- 3 I diritti esclusivi conferiti al titolare dalla registrazione del marchio.
- 3 I rischi derivanti dall'uso di un marchio non registrato.
- 3 L'ambito territoriale di tutela legale.
- 3 Come ottenere una registrazione efficace e non annullabile.
- 3 La classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e servizi.
- 4 I costi della registrazione.

## INTRODUZIONE

La denominazione "Marchio" trova la sua origine etimologica nella dicitura verbale del francese antico *marchier* (1190) , letteralmente, "contrassegnare". Tuttavia, già nell'antichità simboli, segni, figure geometriche, venivano utilizzate svolgendo una funzione di "riconoscimento" e di indicazione, talora convenzionale, di alcune caratteristiche peculiari di persone e cose.

E così i segni venivano utilizzati per rappresentare gli appartenenti a determinate categorie di persone, si pensi alle mutilazioni o deformazioni praticate nelle tribù sul viso o sul corpo, oppure ai simboli apposti sugli indumenti, come nel famoso film "la lettera scarlatta" tratto dal romanzo del 1850 di Nathaniel Hawthorne, in cui la protagonista veniva costretta a cucire sui propri indumenti una lettera "A", con il significato di "Adultera". Ed ancora, la funzione tipica del marchio si rintraccia anche nell'antica Roma con i vasi "firmati" da Popilius o le circa duecento diverse marche di vino.

L'attuale codice di proprietà industriale stabilisce che possono essere registrati come marchi 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."*

Ecco quindi che viene a riproporsi il legame fondamentale tra il segno (o marchio) e la fonte imprenditoriale dal quale proviene, quale garanzia di qualità del prodotto/servizio e di differenziazione dagli altri prodotti e servizi presenti sul mercato. La registrazione del marchio presso i competenti uffici marchi non è obbligatoria, sebbene rappresenti l'unica vera garanzia per difendere l'impresa dalla contraffazione.

## **COS'È UN MARCHIO D'IMPRESA?**

Secondo le attuali normative di settore il marchio d'impresa è un segno suscettibile di rappresentazione grafica che serve per distinguere nel mercato i prodotti o servizi di una impresa da quelli di tutte le altre imprese. Il marchio si identifica pertanto con un segno commerciale che consente ai consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.

I requisiti giuridici affinché possa essere registrato un marchio sono la CAPACITÀ DISTINTIVA e la RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, ciò significa che un marchio descrittivo dei prodotti e servizi a cui si riferisce, ovvero per il quale non sia possibile fornire una rappresentazione grafica, non verrà registrato dall'Ufficio marchi.

In generale, è possibile registrare come marchio le parole o combinazioni di parole, Le immagini, figure, simboli, grafici e disegni, le lettere, cifre e relative combinazioni, le forme tridimensionali tra cui vengono inclusi i recipienti, gli involucri e la forma del prodotto o la forma in cui questo viene presentato, un colore o una combinazione di colori, i segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili).

## **"LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO DEVE BASARSI SU DI UNA ATTENTA E RIGOROSA PIANIFICAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO DELL'IMPRESA."**

### **LA REGISTRAZIONE COME UNICA GARANZIA DI TUTELA LEGALE DEL MARCHIO.**

Sebbene anche l'uso del marchio del mercato sia in grado di conferire dei diritti di marchio, la registrazione rappresenta l'unica vera garanzia in grado di attribuire al titolare del marchio diritti esclusivi pieni, tali da consentirgli di difendersi dalla contraffazione.

Ciò in quanto la registrazione del marchio attribuisce il diritto esclusivo ad utilizzarlo ed una tutela legale efficace contro la copia, imitazione, usurpazione, falsificazione e contro lo sfruttamento della relativa reputazione.

Il deposito della domanda di marchio e la conseguente registrazione ad opera dell'Ufficio marchi, legittima il titolare ad esercitare le azioni legali opportune nei confronti utilizzi il marchio senza la relativa autorizzazione, ovvero lo sfrutti per approfittare della relativa notorietà.

Allo stesso modo, risulta importante registrare il marchio in ragione del valore commerciale ed economico che rappresenta per il titolare, il quale potrà realizzare affari ed investimenti o conseguire crediti avvalendosi del valore commerciale del marchio o della potenzialità dei relativi futuri benefici.

## **I DIRITTI CONFERITI AL TITOLARE DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO.**

La registrazione del marchio attribuisce, al rispettivo titolare, i seguenti vantaggi:

- **Diritti di uso esclusivo del marchio.**
- **Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.**
- **Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio.**
- **Diritto di impedire a terzi l'uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet.**
- **Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane.**
- **Utilizzo legale del simbolo ®.**
- **Aumento del valore economico del marchio.**
- **Possibilità di eseguire detrazioni fiscali.**
- **Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.**

## **I RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI UN MARCHIO NON REGISTRATO.**

Utilizzare un marchio nel mercato, senza averlo registrato può implicare:

- **Il divieto di utilizzare il marchio al di fuori di dove se ne è fatto uso.**
- **L'impossibilità di tutelare legalmente il proprio marchio contro terzi.**

## **L'AMBITO TERRITORIALE DI TUTELA LEGALE.**

Il diritto ad utilizzare in esclusiva il marchio, ed ad impedire ad altri di utilizzarlo, è un diritto territoriale, ciò vuol dire che tale diritto viene riconosciuto soltanto nei Paesi in cui si è in possesso della registrazione.

***"È OPPORTUNO REGISTRARE IL MARCHIO IN TUTTI I PAESI IN CUI SI DESIDERA METTERE IN COMMERCIO I PROPRI PRODOTTI E SERVIZI PER OVVIARE AL RISCHIO DI DOVER CAMBIARE IL MARCHIO IN QUEI PAESI DOVE UN TERZO ABBAIA REGISTRATO UN MARCHIO IDENTICO/SIMILE AL PROPRIO."***

In particolare, possiamo distinguere l'ambito territoriale di tutela del marchio come segue:

### **• Tutela Nazionale:**

Se si richiede la registrazione del marchio presso un Ufficio marchi nazionale si otterrà il diritto esclusivo di utilizzare il marchio in quel dato Stato. Per Esempio, se si richiede la registrazione del marchio all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, si otterrà il diritto esclusivo in Italia e soltanto in Italia.

### **• Tutela Comunitaria:**

Se si richiede la registrazione del marchio presso l'Ufficio del Marchio Comunitario (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), si otterrà il diritto a tutelare il proprio marchio in tutti e 28 i Paesi dell'Unione europea.

### **• Tutela Internazionale:**

Se si richiede la registrazione del marchio attraverso la procedura internazionale, è possibile ottenere la tutela in tutti i Paesi indicati nella domanda internazionale.

## **COME OTTENERE UNA REGISTRAZIONE EFFICACE E NON ANNULLABILE.**

Per ottenere la registrazione del marchio è necessario presentare una domanda o istanza diretta all'organismo competente, in Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, i cui organi periferici deputati a ricevere le domande di marchio sono rappresentati dalle Camere di commercio locali.

Il procedimento di registrazione del marchio è una attività estremamente delicata per la quale è necessario conoscere le norme che regolano la materia, in particolare prima di depositare la domanda è necessario:

**Valutare i requisiti di validità e di registrabilità del marchio per...Evitare il rigetto della domanda di registrazione da parte dell'Ufficio marchi competente.**

**Valutare il tipo di deposito del marchio (Ad es. denominativo/figurativo - BN/Colori) per...Sfruttare tutte le potenzialità economiche e giuridiche del marchio.**

**Effettuare una ricerca di anteriorità ed analizzarne giuridicamente i risultati per...Non incorrere nelle Sanzioni civili e penali previste dalle norme nazionali e comunitarie.**

**Individuare con precisione le classi di prodotti e servizi nelle quali registrare il marchio per... Non rischiare di non essere adeguatamente protetti e di dover depositare una nuova domanda.**

**Valutare l'ambito geografico strategico della registrazione per...Non rischiare di vedersi preclusa la possibilità di commercializzare prodotti/servizi all'estero.**

Il momento in cui si deposita la domanda di marchio riveste inoltre particolare importanza in quanto con la pubblicazione della stessa da parte dell'Ufficio marchi competente, i titolari di marchi anteriori sono resi edotti dell'esistenza del marchio che si intende registrare (e che molto spesso

### **"LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO PUÒ ESSERE ANNULLATA SE PRIMA DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA ESISTEVA IN MARCHIO REGISTRATO IDENTICO/SIMILE".**

La maggior parte degli uffici marchi al mondo, tra cui l'Ufficio italiano e l'Ufficio comunitario, non eseguono una verifica di confondibilità tra i marchi già registrati ed il marchio che si desidera registrare. Ciò comporta che anche se il marchio venisse registrato dall'Ufficio, potrebbe ugualmente costituire una violazione di un marchio altrui e, pertanto, essere dichiarato nullo a seguito della richiesta del titolare del marchio anteriore.

Ciò premesso, **la ricerca di anteriorità andrebbe correttamente svolta prima di registrare la propria ragione sociale e prima di utilizzare il proprio marchio nel mercato** al fine di limitare il rischio di dover cambiare la propria ragione sociale, ovvero, i rischi di subire azioni legali, finalizzate per esempio, al sequestro/ distruzione della merce che reca il marchio, all'ordine di rettifica della ragione sociale, al risarcimento dei danni causati, ovvero, per ovviare alla irrogazione delle sanzioni previste dal codice penale le quali prevedono pene detentive fino a 4 anni di reclusione, oltre a multe fino a 35.000 Euro.

In proposito, è possibile consultare la nostra pubblicazione "[La ricerca di anteriorità](#)".

L'ausilio di un consulente legale esperto in materia di marchi limiterà così il rischio di far registrare un marchio in violazione di un marchio altrui, ovvero che la domanda sia rigettata dall'Ufficio marchi per carenza dei requisiti legali, comportano una perdita di tempo e denaro.

### **LA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA DEI PRODOTTI E SERVIZI.**

Per classi ci si riferisce alla Classificazione Internazionale di prodotti e servizi per la registrazione del marchio di impresa, che racchiude in 45 classi tutti i prodotti e servizi esistenti. La scelta delle classi determina l'ambito di tutelabilità giuridica del marchio. Non rivendicare i prodotti/servizi appropriati determina l'impossibilità di agire nei confronti di terzi che utilizzano il marchio illegalmente.

***"I PRODOTTI O I SERVIZI PER CUI È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DEVONO ESSERE IDENTIFICATI DAL RICHIEDENTE CON CHIAREZZA E PRECISIONE SUFFICIENTI A CONSENTIRE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E AGLI OPERATORI ECONOMICI DI DETERMINARE LA PORTATA DELLA TUTELA CONFERITA DAL MARCHIO".***

**Sentenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 19 giugno 2012 nella causa C-307/10 "IP Translator".**

A seguito della sopra citata sentenza sia l'Ufficio marchi italiano che comunitario hanno introdotto una nuova prassi secondo la quale "*il Titolo della Classe di Nizza ed i termini dell'istestazione saranno interpretati*

*letteralmente a meno che non vi sia una dichiarazione recante l'espressa intenzione di voler estendere la protezione a tutti i beni o servizi ottenuti nell'elenco alfabetico della classe prescelta."*

Ciò premesso, al fine di ottenere una tutela giuridica efficace in riferimento ai prodotti e servizi effettivamente utilizzati nel mercato, è indispensabile fornire una descrizione analitica e dettagliata dei prodotti/servizi non limitandosi ad indicare il corrispondente titolo della classificazione di Nizza.

### **I COSTI DELLA REGISTRAZIONE.**

Considerando le ingenti somme di denaro necessarie per ideare e creare un marchio (naming), per la relativa pubblicità e per la promozione dei relativi prodotti e servizi (marketing), il costo per la registrazione del marchio può considerarsi trascurabile.

E' inoltre importante ricordare che le tasse per la registrazione del marchio, nella stragrande maggioranza dei Paesi al mondo, hanno validità decennale e non sono dovute tasse annuali per il mantenimento in vita della registrazione medesima.

In particolare, per la registrazione del marchio in **Italia**, i costi (tasse, bolli e diritti di segreteria) ammontano ad Euro 192,00 per una classe di prodotti e servizi, ed ad Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva.

Diversamente, i costi per la registrazione di un marchio comunitario ammontano ad Euro 900,00 per tre classi di prodotti e servizi, ed Euro 150,00 per ogni classe ulteriore oltre la terza.

2013 Marchiodimpresa.it  
of counsel STUDIO LEGALE MERICO LEGAL



SOME RIGHT RESERVED

[http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en\\_US](http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/deed.en_US)

Sei libero di:

**To Share** - copiare, distribuire e pubblicare la pubblicazione

**To Remix** - adattare la pubblicazione

#### **Attribution**

Si rende obbligatorio citare l'opera come proveniente da [www.marchiodimpresa.it](http://www.marchiodimpresa.it) e non è consentito in alcun modo far intendere che [www.marchiodimpresa.it](http://www.marchiodimpresa.it) sponsorizzi terzi e/o sponsorizzi l'uso di tale pubblicazione da parte di terzi.

#### **Noncommercial**

Non è consentito utilizzare la presente pubblicazione traendone un corrispettivo economico.

MERICO LEGAL declina ogni responsabilità in merito alle informazioni contenute nella presente pubblicazione e/o nel proprio sito web [www.marchiodimpresa.it](http://www.marchiodimpresa.it) e declina ogni responsabilità in riferimento a tali informazioni. Prima di adottare decisioni di rilievo che possono comportare implicazioni legali e/o economiche, si consiglia di formalizzare una apposita richiesta di consulenza legale personalizzata, la quale, in osservanza a quanto dettato dall'art. 43 del codice deontologico forense, non può essere fornita a titolo gratuito.

## Contatti



Via Eschilo, 190, int. 7 – 00125

Roma – Italy

t: +39.06.97602592

f: +39.06.96037447

e-mail: [info@marchiodimpresa.it](mailto:info@marchiodimpresa.it)

sito internet: [www.marchiodimpresa.it](http://www.marchiodimpresa.it)