

MARCHIO DI IMPRESA NAZIONALE

Il marchio di impresa nazionale e' un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti od i servizi che un'impresa offre sul mercato.

Il marchio riveste la natura di strumento di identificazione dell'origine imprenditoriale del prodotto e di definizione delle sue intrinseche qualita' in funzione di garanzia del produttore e dei consumatori nel contesto generale delle regole economiche della concorrenza (Cassazione 24.10.83 n°6244).

I marchi di impresa sono costituiti da "segni suscettibili di essere rappresentati graficamente"; in particolare parole, nomi di persona, lettere, disegni, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni e tonalita' cromatiche, purché siano idonei a distinguere prodotti o servizi di una impresa.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Si possono sinteticamente elencare:

novita': e' l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Anche l'esistenza di un marchio di fatto (non registrato) non esclude la novita'; poiche' tale marchio ha un uso limitato ad una particolare zona geografica.

E' quindi possibile chiedere la registrazione di un marchio nazionale identico o simile con efficacia su tutto il territorio, tranne che nella zona dove esplica l'efficacia il marchio di fatto.

Capacita' distintiva: e' l'idoneita' a far individuare, nella mente del consumatore, il prodotto o servizio contraddistinto, rispetto a quelli uguali o affini, immessi sul mercato da imprese concorrenti.

Liceita': e' la conformita' del segno all'ordine pubblico ed al buon costume, essendo inconcepibile che lo Stato possa concedere un diritto di esclusiva su qualcosa che si pone contro le sue regole fondamentali.

Non possono costituire oggetto di registrazione i seguenti segni individuati dalla legge:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi di interesse pubblico, a meno che l'autorita' competente autorizzi la registrazione;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi;
- i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persone diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;

- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni o le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla fama del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

PERSONE CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata personalmente dal titolare del marchio (persona fisica o giuridica).

La presentazione materiale dei documenti richiesti potrà essere eseguita anche da una terza persona, anche se non munita di procura o lettera di incarico, ma la domanda dovrà essere firmata dal richiedente.

Il marchio può essere presentato anche da un mandatario.

Il mandatario rappresentante deve obbligatoriamente essere:

- un avvocato iscritto nel relativo albo professionale;
- un mandatario iscritto all'albo Marchi previsto dal Decreto Ministeriale 30.05.95 n°342.

Può ottenere la registrazione di un marchio di impresa non soltanto chi si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, ma anche colui che intenda farlo utilizzare da imprese di cui ha il controllo od alle quali è collegato.

Anche le amministrazioni dello Stato, e degli enti locali possono ottenere la registrazione di marchi.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di deposito di un marchio nazionale puo' essere:

- effettuata per via telematica;
- depositata personalmente (o tramite mandatario iscritto all'albo marchi) presso l'ufficio competente di ogni Camera di commercio.

Non e' consentito con una sola domanda richiedere la concessione di piu' marchi.

DATA DI DEPOSITO E DIRITTO DI PRIORITA'

La data di deposito e' importante perche' determina la priorita' del marchio (rilevante per risolvere eventuali controversie fra piu' titolari dello stesso marchio) e individua inoltre il momento della decorrenza del termine di efficacia del brevetto.

Il diritto di priorita' e' fondamentale anche perche' consente a colui che ha depositato il marchio in Italia, di far in modo che le eventuali successive domande di registrazione di marchio comunitario ed internazionale, prendano la data del primo deposito purché depositate entro sei mesi dallo stesso.

Tale retrodatazione e' funzionale a fissare il giudizio sulla novita' e originalita' del marchio alla data del primo deposito, in modo da evitare ogni impedimento successivo e di scavalcare eventuali altri richiedenti la registrazione del medesimo segno, i quali abbiano depositato la domanda, nel paese in cui si vuole estendere l'esclusiva, prima dell'avente diritto alla priorita', ma dopo il primo deposito di quest'ultimo.

DURATA DEL MARCHIO

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

A differenza degli altri titoli di proprieta' industriale, per i quali la scadenza del termine segna la fine della protezione e il libero utilizzo da parte della collettivita' del trovato, i marchi invece possono essere rinnovati indefinitamente, di dieci anni in dieci anni attraverso la procedura della rinnovazione.

I DOCUMENTI DA PRESENTARE SONO :

DOMANDA [un solo originale] / (modulo C [1/2] - modulo C [2/2] allegati)- (foglio aggiuntivo modulo C allegato);

LETTERA DI INCARICO OD ATTO DI PROCURA (se ed in quanto dovuti in bollo);

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLE TASSE DOVUTE;

MARCHE DA BOLLO (attualmente l'importo della marca e' di 14,62€);

DIRITTI DI SEGRETERIA.

DOMANDA: deve essere redatta in un unico originale compilando appositi moduli. Il modulo "C" relativo al marchio è reperibile nel sito web della C.C.I.A.A .

Prima di effettuare il deposito del marchio ed i relativi adempimenti si consiglia di fare la ricerca di anteriorita' del nome (delle eventuali assonanze o similitudini) nelle banche dati italiane, europee ed internazionali .

Il conflitto fra marchi uguali, simili o confondibili si risolve a favore di colui che per prima lo ha depositato.

Il richiedente che rivendica l'anteriorita' del deposito puo' chiedere il ritiro dei marchi successivamente depositati ed anche un eventuale risarcimento pecuniario per il danno causato.

La ricerca puo' essere effettuata dall'Ufficio Brevetti della Camera di commercio anche per telefono: 0521/210.336.

LETTERA D'INCARICO (Art. 77 R.D. 21.6.1942, n.929 e D.M. 30.05.1995, n.342):

il deposito presso le Camere di commercio puo' essere fatto personalmente dal richiedente ma anche tramite un rappresentante (Mandatario iscritto all'albo Marchi o Avvocato), in questi casi occorre allegare una apposita Lettera di incarico (in bollo) soggetta al pagamento di una tassa di € 34.

La nomina di uno o piu' mandatarî puo' avvenire anche tramite l'istituto privatistico della procura.

Con la procura il titolare (rappresentato) autorizza il rappresentante mandatario a compiere atti giuridici (attinenti al contratto di mandato) in nome e per conto del mandante.

La procura puo' essere generale o speciale a seconda che il rappresentante possa compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del rappresentato (procura generale) oppure solo alcuni atti specificamente individuati (procura speciale).

ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DELLE TASSE DOVUTE: il pagamento si effettua sul conto corrente postale n° 82618000 (tasse concessioni governative) a favore del Centro operativo di PESCARA.

Nel bollettino, sul retro, deve essere indicata la causale del versamento (es: tassa di primo deposito di marchio, oppure tassa per rinnovo marchio).

Nella tabella che segue sono inseriti gli importi delle tasse da pagare a seconda che si tratti di primo deposito del marchio oppure di rinnovazione (cioe' la possibilita' per il titolare di rinnovarlo trascorsi 10 anni dalla data del primo deposito).

Marchio di impresa	Primo Deposito per 10 anni	Rinnovazione per 10 anni

Tassa di domanda per 1 classe	(€ 34 per la domanda + € 67 per una classe) <u>€ 101</u>	<u>€ 67</u>
Per ogni classe in piu'	€ 34	€ 34
Nel caso di lettera di incarico	€ 34	€ 34

N.B. Il marchio si puo' rinnovare anche se e' scaduto, cioe trascorso il termine di 10 anni a partire dalla data del primo deposito, ed entro 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito.

In tal caso il richiedente oltre al pagamento della tassa di rinnovo dovra' pagare una soprattassa di mora di € 34.

Il marchio decade se non viene rinnovato entro il termine di 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito; cio' significa che il marchio non e' piu' rinnovabile, ma eventualmente ripresentabile come primo deposito, ma a condizione che nel frattempo nessun richiedente abbia depositato lo stesso marchio od uno simile.

MARCHE DA BOLLO: occorre presentare due marche da bollo (€ 14,62 ciascuna) , la prima si applica sull'originale del verbale di deposito (una marca ogni 4 pagine), la seconda sulla copia autentica rilasciata al titolare del marchio (se richiesta).

E' necessaria una ulteriore marca da bollo in presenza di un eventuale atto di procura.

DIRITTI DI SEGRETERIA se il titolare chiede copia autentica della domanda di deposito paga € 43 di diritti di segreteria.

La richiesta di copia semplice costa € 40.

P.S. Con Circolare N°471 del 25 luglio 2005 il Ministero delle Attivita' Produttive ha introdotto alcune modifiche:

- 1) non e' piu' obbligatorio presentare la "dichiarazione di protezione";
- 2) e' obbligatorio elencare per esteso i prodotti od i servizi che il marchio tutelera' (non e' piu' valida la dicitura "tutta la classe");
- 3) e' obbligatorio indicare nella descrizione del marchio la natura dello stesso (verbale, tridimensionale, fonetico, figurativo etc.).

MARCHIO COLLETTIVO

E' un segno che serve a garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi.

E' concesso ad un soggetto, (per lo piu' consorzio di imprese) che assume la funzione di farsi garante della provenienza o della qualita' dei prodotti o servizi.

Il marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, puo' contenere indicazioni relative alla provenienza geografica (es. brunello di Montalcino), proprio perche' essa deve garantire un complesso di qualita' spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali ed e' per cio' che viene utilizzato da Associazioni o Consorzi di produttori di una certa zona geografica allo scopo di promuovere i prodotti tipici del luogo.

Il marchio collettivo e' concesso ad un soggetto, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, bensì quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto o servizio in conformità alle norme regolamentari. Alla domanda di registrazione, deve essere allegato il regolamento che ne disciplina l'uso e la concessione, i controlli e le relative sanzioni e tutto quanto sia necessario per concedere, controllare e revocare ad un imprenditore l'uso del marchio stesso. Per eventuali modifiche al regolamento in questione vige l'obbligo della notifica all'Ufficio italiano brevetti e marchi. L'omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo può comportare la decadenza del marchio stesso.

Tasse per la concessione di marchi collettivi in un'unica soluzione

Tassa di domanda di registrazione di marchio collettivo di I° deposito	€ 135
---	-------

Tassa di rilascio dell'attestato di I° deposito o di rinnovazione con una o piu' classi	€ 202
---	-------

totale	€ 337
--------	-------

DEPOSITO TELEMATICO

Il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) ha introdotto la possibilità di effettuare il deposito delle domande di marchi e brevetti con modalità telematica (dal 1° giugno 2006).

PERCHE' PREFERIRE IL DEPOSITO TELEMATICO?

Minori costi: il deposito cartaceo costa attualmente € 43.00 per diritti di segreteria (in previsione di un ulteriore aumento) mentre il deposito telematico costa € 15.00 di diritti di segreteria (in previsione della eliminazione dei diritti per chi deposita in via telematica).

L'invio telematico permette di assolvere virtualmente l'imposta di bollo.

Possibilità di effettuare il **deposito on line** dal computer di casa, anche al di fuori degli orari d'ufficio **e senza recarsi allo sportello camerale.**

Riduzione dei tempi di attesa rispetto al deposito cartaceo.

Per avvalersi della modalità di deposito telematico è necessario essere in possesso di: **software** per compilazione della modulistica Simba Off-line scaricabile dal sito Webtelemaco nella sezione Brevetti e Marchi Online.

dispositivo di firma digitale (**Smart Card**) e lettore di Card da connettere al Pc.

(il documento viene rilasciato dalla Camera di commercio/ per informazioni contattare: ILARIA AIRO' 0521/210.214; ANTONIETTA CANDIDA 0521/210.207).

software per la firma digitale: Dike, scaricabile dal sito Infocamere.

adesione al servizio Telemaco Pay per il pagamento dei diritti di Segreteria e dell'imposta di bollo con modalità telematica e successiva abilitazione all'invio di marchi e brevetti.

Per informazioni su "Telemaco Pay" rivolgersi alla signora PAOLA FRANZINI (0521/210.293)

La pratica telematica, il cui invio si effettua collegandosi al sito webtelemaco , si compone di:

- **Modulo di domanda costituito da un file in formato XML**
- **Allegati (tutti in formato pdf, solo l'eventuale logo del marchio in formato jpg).**

Gli allegati devono essere scannerizzati in formato PDF, solo il marchio figurativo in formato JPG. In caso di marchio solo denominativo o letterale la procedura di scannerizzazione e' in PDF.

Sia il modulo di domanda che gli allegati devono essere firmati digitalmente prima dell'invio.

Per qualsiasi problema inerente l'accesso e l'utilizzo degli Sportelli Telematici è disponibile un servizio assistenza al numero 199 50 20 10, oppure inviando una mail all'indirizzo telemaco@infocamere.it (ctrl+ clic tasto sinistro del mouse).