

ROMA, 27 NOVEMBRE 2023

CIRCOLARE INFORMATIVA 22/2023

(A CURA DI BEATRICE PALLANTE)

PERCHÉ REGISTRARE UN MARCHIO

Il **marchio** identifica un segno distintivo idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quello delle altre imprese presenti sul mercato.



Nell'ambito di una attività imprenditoriale il marchio può essere utilizzato con diverse modalità. In particolare, è possibile distinguere tra:

- **marchio generale**, utilizzato per identificare tutti i prodotti o servizi di un'impresa (che può coincidere o meno con la sua ragione sociale); e
- **marchio speciale**, utilizzato per specifici prodotti o servizi di un'impresa.

Di solito, viene apposto sul prodotto o è visibile nella fruizione dei servizi di una specifica impresa.

Il marchio attribuisce all'impresa un vantaggio concorrenziale considerevole in quanto è grazie ad esso che il consumatore riesce a ripetere l'esperienza di acquisto.

Per tutelare, anche giuridicamente, tale vantaggio concorrenziale in modo efficace è opportuno espletare un'attività spesso sottovalutata o non considerata dalle imprese: la registrazione del marchio.



Registrare un marchio d'impresa consente al titolare di accedere a numerosi vantaggi rispetto ai competitor.

Con la registrazione del marchio, infatti, il titolare acquisisce il monopolio sull'utilizzo di un determinato segno per prodotti o servizi specifici per un periodo di 10 anni. Ciò significa che egli potrà impedire a terzi di appropriarsi del proprio marchio o anche di usare segni simili, nel medesimo segmento di mercato. Inoltre, potrà agire nei confronti di domande di registrazione del marchio presentate (successivamente) da terzi, che siano in conflitto con il proprio diritto.¹

La registrazione del marchio consente peraltro al titolare di difendersi da segni concorrenti sul mercato che potrebbero porre in confusione i consumatori o danneggiare la reputazione del titolare stesso, mediante ricorso all'azione di contraffazione.

¹ Si tratta di un'azione di diritto amministrativo esperibile di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Tale azione è preclusa alle imprese che non abbiano registrato il proprio marchio, le quali potranno far valere i propri diritti in via ordinaria avviando una causa in Tribunale (con tempi e costi significativamente maggiori rispetto a quelli della procedura amministrativa all'UIBM).

Infine, va considerato che un marchio registrato ha, in sé, un valore commerciale che può essere sfruttato dal titolare mediante cessione, concessione in licenza o anche per il raggiungimento di accordi commerciali con terzi.



Requisiti per la registrazione di un marchio

Un marchio, per essere registrato, deve soddisfare alcuni specifici requisiti oggettivi.

Nello specifico, l'articolo 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevede che possano costituire oggetto di registrazione tutti i segni che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e che possano essere rappresentati nel registro in modo da consentire la determinazione chiara e precisa dell'oggetto della protezione conferita al titolare.

La normativa italiana richiede inoltre che siano verificati 3 ulteriori requisiti:

- **Novità.** Il marchio oggetto di registrazione deve essere diverso da quelli già presenti sul mercato e non deve creare nel pubblico un rischio di confusione ovvero un rischio di associazione tra i due segni.
- **Capacità distintiva.** Il marchio non può contenere esclusivamente segni di uso comune nel linguaggio corrente e negli usi costanti del commercio né denominazione generiche di prodotti o servizi.
- **Liceità.** Il segno non può essere in contrasto con l'ordine pubblico e non deve violare disposizioni di legge.

Sotto il profilo soggettivo, possono ottenere la registrazione di un marchio non solo coloro che, in qualità di imprenditori, ne vogliono fare direttamente uso ma anche i soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore che intendano acquisire l'esclusiva su un segno per poi utilizzarlo come fonte di reddito, concedendolo in uso o cedendolo a terzi.

Procedura e costi di registrazione



Prima di presentare la domanda di registrazione è opportuno effettuare la cosiddetta “ricerca di anteriorità” che consiste nel verificare che non siano già stati registrati marchi identici o simili, per i medesimi prodotti o servizi, rispetto a quello che si intende registrare.² Ciò in quanto, l’UIBM non effettua alcun tipo di controllo su tale circostanza, pertanto il buon esito della procedura di registrazione non preclude che terzi, successivamente, possano chiedere l’annullamento della registrazione perché confliggente con i propri diritti (sorti anteriormente al deposito della domanda di registrazione).

La domanda di registrazione del marchio può essere presentata direttamente dall’interessato oppure da un altro soggetto a ciò abilitato. Attualmente, gli unici soggetti che possono rappresentare gli interessati dinnanzi all’UIBM sono i consulenti in proprietà industriale iscritti all’apposito ordine (in qualità di mandatari) e gli avvocati iscritti all’albo (in qualità di rappresentanti).

L’interessato può chiedere la registrazione con una delle seguenti modalità:

² La ricerca dovrà comprendere non solo i marchi italiani (ovvero quelli registrati all’ufficio brevetti italiano) ma anche i marchi dell’Unione Europea che hanno efficacia anche sul territorio italiano, nonché le estensioni internazionali di marchi che esplicano la loro efficacia anche nel territorio italiano.

- deposito in forma cartacea recandosi direttamente in Camera di Commercio;
- deposito telematico presso la Camera di Commercio;
- deposito postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Quest'ultima soluzione è tuttavia sconsigliata per via dell'allungamento delle tempistiche necessarie per l'attribuzione del numero e della data di deposito.

Una volta effettuata la registrazione, la tutela conferita al marchio d'impresa dura 10 anni a partire dalla data del pagamento della tassa di deposito della domanda. Terminato il periodo di efficacia della registrazione è possibile effettuare il rinnovo.

Il costo relativo alla registrazione di un marchio è tendenzialmente contenuto ma non quantificabile in maniera puntuale in quanto su di esso incidono diverse variabili, tra cui: l'estensione territoriale di efficacia del marchio (solo Italia o anche Unione Europea e/o territori extra-UE), il numero di classi merceologiche per le quali si chiede la registrazione, il tipo di marchio (individuale o collettivo³) la forma di deposito utilizzata (cartacea o telematica).



In generale, le voci di spesa da considerare sono le seguenti:

- imposta di bollo;
- tassa di concessione governativa;
- diritti di segreteria;

³ Un marchio collettivo è un marchio registrato da associazioni di imprese che non usano direttamente il marchio ma garantiscono l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi provenienti da imprenditori appartenenti all'associazione che sono autorizzati, in base ad un disciplinare, ad utilizzare il marchio collettivo.

- costi legati a eventuale lettera di incarico ad un professionista abilitato (imposta di bollo e tassa di concessione governativa, consulenza).

Ipotizzando una domanda di registrazione di marchio individuale italiano, per una sola classe merceologica, presentata online, tramite professionista abilitato dotato di lettera di incarico, i costi di registrazione ammontano a circa 200 euro.⁴

§ § § § §

Non esitate a contattarci per qualsiasi approfondimento.

Cordiali saluti,

Beatrice Pallante

⁴ Ad essi vanno aggiunti i costi relativi alla consulenza eventualmente fornita dal professionista incaricato.