

2018



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

*Pronti all'impresa*



SERVIZIO INNOVAZIONE E CRESCITA D'IMPRESA

# REGISTRAZIONE DEI MARCHI NAZIONALI

## GUIDA

UFFICIO INNOVAZIONE E SVILUPPO  
SERVIZIO INNOVAZIONE E CRESCITA D'IMPRESA



**Camera di Commercio**

Industria Artigianato e Agricoltura di Trento



## Sommario

COS'È UN MARCHIO DI IMPRESA?.....	3
TITOLARITÀ DEL MARCHIO .....	3
DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO .....	3
TIPOLOGIE DI MARCHI .....	5
MARCHIO NOTORIO E MARCHIO DI FATTO .....	6
IL MARCHIO COLLETTIVO.....	7
PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE .....	7
LE VICENDE DEL MARCHIO SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE .....	2
LA LICENZA.....	2
LA CESSIONE .....	2
ISTRUZIONI PER LA TRASCRIZIONE DELLA CESSIONE DEL MARCHIO.....	3
ALTRE MODIFICHE AI DATI ORIGINARI DEL MARCHIO: ANNOTAZIONI .....	3
1) OPERAZIONI DA COMPIERE PRIMA DEL DEPOSITO .....	4
SUGGERIMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE E PER LA RICERCA SULLA NOVITA' .....	4
RICERCA SULLA BANCA DATI <i>TM VIEW</i> : ISTRUZIONI .....	5
CHIEDERE AIUTO.....	6
<i>Tassa di concessione governativa per marchio nazionale</i> .....	7
IL RINNOVO.....	7
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO IN CASI PARTICOLARI .....	8
.....	8



## IL MARCHIO NAZIONALE

### **COS'È UN MARCHIO DI IMPRESA?**

*“Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un’impresa produce o mette in commercio”.*

Possono costituire marchi d’impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

### **TITOLARITÀ DEL MARCHIO**

*“Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”.*

Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.

I marchi d’impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

### **DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO**

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato o affini se a causa della identità o somiglianza fra i segni o fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; la legge sancisce, sempre in caso di rischio di confusione per il pubblico, il divieto di adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o dominio di un sito internet un altro segno uguale o simile all’altrui marchio.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l’applicazione di una soprattassa.

La domanda deve essere presentata dal titolare del marchio o dal suo avente causa, secondo le modalità previste per le domande di primo deposito.

Affinché un marchio possa essere registrato è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

- ✓ **NOVITÀ** - È l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultra quinquennale.



- ✓ **LICEITÀ** - Non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume e non deve essere ingannevole in merito all'origine o alla qualità dei prodotti o servizi a cui viene applicato.
- ✓ **VERITÀ** - Per evitare la registrazione di parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.
- ✓ **CAPACITÀ DISTINTIVA** - È la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri. Il marchio non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione che descrive il prodotto. Da questo requisito si possono individuare i c.d. marchi deboli e forti: più il marchio è originale più intensa è la sua protezione.

*Non possono formare oggetto di registrazione:*

- ✓ gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- ✓ i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o servizio;
- ✓ i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona 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 anteriore, per prodotti o servizi non affini, quando quest'ultimo goda nello Stato membro di notorietà;
- ✓ i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- ✓ indicazioni descrittive compresi quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio\*;
- ✓ i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- ✓ i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- ✓ i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e 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 rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.



## TIPOLOGIE DI MARCHI

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 30/05 (Codice della Proprietà Industriale):

*“possono costituire oggetto di registrazione come marchio 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 una impresa da quelli delle altre”.*

Si può notare come in questa definizione possano essere riconosciute diverse categorie di marchio:

- **marchio verbale o denominativo**, composto esclusivamente da parole, senza particolari elementi grafici;

**Panasonic**

GIORGIO ARMANI

- **marchio figurativo**, consistente in un'immagine o in un logo ma anche in una parola o in una frase caratterizzata da una grafica particolare; fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento che presentino un carattere distintivo; molto spesso questi messaggi diventano il testo di un “jingle” pubblicitario e se associati ad una sequenza sonora possono essere registrati, appunto, come marchi sonori;



- **marchio misto**, consistente nella combinazione di elementi grafici e verbali;



- **marchio di forma o tridimensionale**, costituito dalla forma o dalla confezione del prodotto o da una figura tridimensionale;

\* il riferimento è al fenomeno della “**volgarizzazione**” per cui il marchio, inizialmente dotato di capacità distintiva, la perde a seguito dell'utilizzo nella lingua corrente; casi esemplari sono quelli della Biro, del Bikini, Nylon. Nella legislazione italiana non esiste l'obbligo di affiancare il nome del marchio ai segni come ® ™, ma farlo aiuta a ricordare al pubblico che sta utilizzando un marchio impedendo la volgarizzazione. Sempre per evitare la volgarizzazione a livello comunitario il **reg. CE n. 207/2009** prescrive che se la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogo opera di consultazione dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchio comunitario, l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.



- **marchio cromatico**, una combinazione cromatica atta a distinguere il prodotto o il servizio da quello della concorrenza, secondo l'orientamento della Corte di Giustizia sarà necessario rappresentare tale marchio graficamente attraverso un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto (es. scala cromatica Pantone);
- **marchio sonoro**, un insieme di note rappresentabili attraverso il pentagramma.

#### **Marchi atipici prassi dell'UAMI e giurisprudenza della Corte europea di Giustizia.**

In questi anni la Corte di Strasburgo e l'UAMI (ufficio deputato alla ricezione delle domande di registrazione del marchio comunitario con sede ad Alicante) hanno avuto occasione di cimentarsi con svariate richieste di registrazione di marchi atipici: per quanto riguarda i marchi sonori è stata ritenuta legittima la registrazione come marchio dell'"urlo di Tarzan" anche se non rappresentabile con la notazione pentagrammatica, grazie alla possibilità, concessa dall'UAMI, di allegare alla domanda di registrazione file mp3.

In alcuni casi l'UAMI ha concesso la registrazione di "marchi olfattivi" sulla base della mera descrizione scritta dell'odore (per es. l'odore dell'erba appena tagliata per contraddistinguere palle da tennis o il profumo di lamponi per contraddistinguere carburanti e gasolio per autotrazione ed ancora l'odore di fragola matura per contraddistinguere prodotti cosmetici, di cartoleria e di pelletteria). Tuttavia, tendenzialmente, è ancora da considerarsi impossibile la registrazione di marchi olfattivi anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia che nel caso *Ralph Sieckermann (C-273/00)* ha ritenuto il requisito della rappresentabilità grafica di un marchio olfattivo non soddisfatto dall'enunciazione della sua formula chimica, o dalla descrizione verbale, o dal deposito di un campione del profumo o dell'odore, o da una combinazione di tali elementi.

#### **ATTENZIONE!**

Si consiglia di prestare particolare attenzione a rispettare nella pratica l'aspetto del marchio depositato. In caso di *restyling* del marchio con differenze sostanziali dello stesso è necessario procedere ad un **nuovo deposito**.

#### **MARCHIO NOTORIO E MARCHIO DI FATTO**

Una tutela particolarmente estesa viene attribuita ai c.d. "marchi notori" cioè quei marchi che abbiano acquisito una particolare rinomanza presso il pubblico, tale da renderli conosciuti e riconoscibili al consumatore-medio. Per questi marchi si prevede una **TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA** nel senso che il titolare dello stesso potrà vietare l'utilizzo di segni identici o simili al proprio marchio anche per prodotti e servizi *non affini* quando l'uso del segno consenta di trarre *indebitamente vantaggio* dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o *rechi pregiudizio agli stessi*.

Il legislatore italiano, invece, fornisce una "tutela debole" al marchio di fatto, cioè non registrato:

Art. 2571 c.c.: *"chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuto, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso"*.



Questa previsione viene chiarita dall'art. 12 lett. b) del d.lgs. 30/2005 da cui si evince che:

- se il marchio non registrato sia stato utilizzato solo a livello locale questo convive con l'eventuale marchio successivamente registrato, a condizione che si continui ad utilizzarlo entro gli stessi limiti territoriali;
- se il marchio di fatto abbia guadagnato con il preuso una notorietà ultraregionale impedirà la registrazione del marchio identico o simile privandolo del requisito della novità.

## IL MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo ha, per definizione, la funzione di garantire la natura, la qualità e l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati e si differenzia dal marchio d'impresa perché non contraddistingue i prodotti/servizi di un singolo imprenditore. Particolarmente interessante è la possibilità di registrare un marchio collettivo che contenga segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti e servizi, in deroga al divieto fissato dall'art. 13, co.1 (d.lgs 30/05). In questi casi l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) può rifiutare la registrazione qualora i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione.

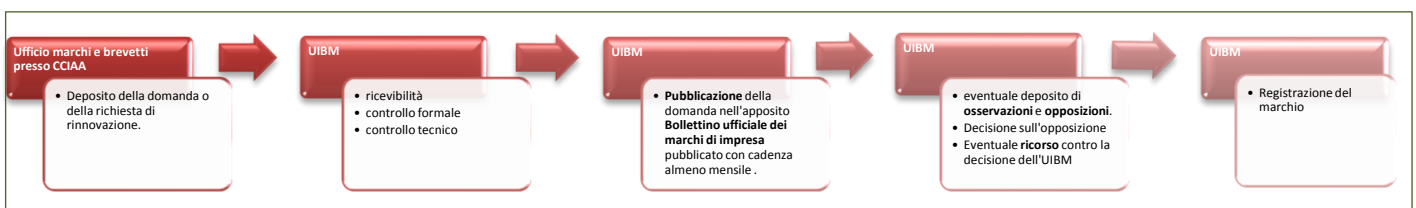
La registrazione può essere richiesta soltanto da soggetti quali associazioni, cooperative, consorzi e dal 1992 anche da società che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che a tal fine adottano un regolamento (da allegare alla domanda di registrazione) concernente l'uso del marchio, i controlli e le relative sanzioni. I titolari concedono l'uso del marchio collettivo esclusivamente a quei produttori o commercianti che si uniformano al regolamento e applicano sanzioni a chi non lo rispetta.

### MARCHI COLLETTIVI, DOP E IGP

Sostanzialmente rispondono alle stesse finalità di certificazione della qualità di un prodotto o servizio, ma i marchi collettivi restano uno strumento di diritto privato che tutelano anche prodotti affini e sono soggetti a volgarizzazione. Per le Dop e le Igp esiste un differente sistema di controlli.

## PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE

La domanda deve essere depositata presso l'ufficio competente della CCIAA che la trasmette all'UIBM il quale procederà ad un controllo preliminare di **ricevibilità** della domanda. Nel caso in cui dalla domanda non emergano con chiarezza l'identità del richiedente, questi non sia raggiungibile ovvero non sia allegata la riproduzione del marchio o l'elencazione dei prodotti e servizi secondo la **Classificazione di Nizza, X ed.** (vedi box in questa pagina) ne dichiara la irricevibilità.



L'UIBM potrà, inoltre, riscontrare la mancata allegazione dei documenti comprovanti il pagamento dei diritti per la registrazione o la mancata indicazione di un domicilio in Italia per le comunicazioni o l'assenza di procura per il





mandatario ed in questi casi richiederà agli interessati di integrare la domanda entro 2 mesi considerando comunque come data di deposito quella del ricevimento della domanda.

L'UIBM procederà ad un **esame formale** della domanda che dovrà contenere:

- l'identificazione del richiedente o del mandatario ed in questo caso dovrà essere allegata anche la procura;
- la riproduzione del marchio, se figurativo o misto;
- l'elenco dei prodotti/servizi secondo la Classificazione internazionale di Nizza;

La fase successiva consiste in un **esame tecnico** della domanda che permetterà all'UIBM di verificare:

- l'applicabilità della normativa sui marchi collettivi;
- la rappresentabilità grafica del marchio e la sua effettiva capacità distintiva;
- nel caso di ritratti o nomi di personaggi famosi, la presenza del consenso al loro utilizzo;
- nel caso di nomi di persona diversi da quelli del registrante che il marchio che li contiene non leda la fama, il credito, il decoro di chi ha il diritto di portare il nome in questione;
- in caso di marchi di forma che questi non siano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto o la forma necessaria per ottenere il risultato tecnico dello stesso;
- che non si siano volgarizzati (*vedi box in questa pag.*) e che non siano costituiti da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive (come per esempio segni che possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica);
- la non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume o adatti ad ingannare il pubblico in particolare rispetto alla provenienza geografica, alla natura o alla qualità dei prodotti/servizi.

In caso di esito positivo delle valutazioni di cui sopra l'UIBM procederà alla **pubblicazione** della domanda nell'apposito **Bollettino Ufficiale** pubblicato con cadenza almeno mensile (consultabile cliccando [qui](#)). Tale pubblicazione permetterà a qualsiasi interessato di rivolgere all'UIBM **osservazioni scritte** che contengano le motivazioni per cui il marchio non dovrebbe essere soggetto a registrazione che se ritenute pertinenti vengono comunicate al richiedente che può proporre le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni.

Il **procedimento di opposizione** presso l'UIBM va presentato con una domanda scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della pubblicazione della domanda. La domanda di opposizione deve contenere a pena di inammissibilità: l'identificazione dell'opponente il numero della domanda contro cui si propone domanda, l'eventuale indicazione di marchi anteriori, i motivi su cui si basa l'opposizione. Tale procedimento consente anche di far valere due vizi che costituirebbero un impedimento originario alla registrazione e nello specifico:

- l'esistenza di un marchio già registrato identico o simile per prodotti identici o simili;
- l'esistenza di un marchio già registrato simile per prodotti o servizi quando vi sia rischio di confusione per il pubblico o associazione tra i due segni.

L'UIBM invita le parti ad esperire un **tentativo di conciliazione** ed in caso di fallimento dello stesso procede all'esame dell'opposizione che potrà essere accolta con conseguente rigetto della domanda di registrazione del marchio o rigettata o dichiarata inammissibile; contro tali provvedimenti sarà possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione degli stessi alla apposita Commissione dei Ricorsi.

Nel caso di positivo esito degli accertamenti di cui sopra, di mancata proposizione della opposizione in termini o di suo rigetto; l'UIBM procede alla registrazione.



## **LE VICENDE DEL MARCHIO SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE**

Il marchio è un bene dotato di valore economico: il titolare quindi potrà trarne profitto sia utilizzandolo direttamente sia cedendolo, sia consentendone ad altri l'uso dietro corrispettivo. Nel caso in cui il titolare del marchio si spogli del suo diritto e lo trasferisca ad altri, si parla di cessione, mentre quando il marchio rimane in capo al titolare, che solo ne consente ad altri l'uso, si parla di licenza. La legge prende in considerazione e detta regole solo per la cessione e la licenza del marchio registrato o di cui sia stata domandata la registrazione, ma si può ritenere applicabile, in quanto compatibile, anche al marchio di fatto. Un cenno è doveroso farlo anche agli altri casi (diversi dalla cessione o dalla licenza) di trasferimento del marchio o di costituzione di diritti reali su di esso: conferimento in società, successione *mortis causa*, espropriazione, fallimento, costituzione in pegno, ecc. Tali ipotesi, quando comportano il trasferimento della titolarità del marchio, sono certamente previste dalle norme in tema di trascrizione.

### **LA LICENZA**

Con il contratto di licenza il titolare del marchio (licenziante) può concedere ad un altro (licenziatario) il diritto di usare il marchio. In questo caso si mantiene la titolarità del marchio consentendone solo il godimento ad altri. Sarà dunque necessario stabilire nel contratto il tempo per il quale il diritto è concesso (durata del contratto) e il prezzo.

Non vi è una forma speciale da adottare, tuttavia si consiglia di redigere i contratti per iscritto e con l'aiuto di consulenti specializzati.

L'eventuale contratto di licenza stipulato del titolare del marchio non ha l'obbligo di essere comunicato - come avviene per i cambi di proprietà o la costituzione di diritti reali - al Servizio Brevetti e Marchi della CCIAA di Trento.

### **LA CESSIONE**

Per mezzo della cessione, il titolare del marchio (cedente) trasferisce la proprietà del marchio ad un altro soggetto (cessionario) non diversamente da quanto avviene per i contratti di vendita di beni materiali. Il marchio può essere trasferito per la totalità dei prodotti o servizi per cui è stato registrato o solo per una parte di essi, a condizione che dal trasferimento parziale non derivi un inganno per il pubblico, cioè a condizione che la produzione dei beni o la prestazione di servizi da parte dell'acquirente parziale presenti gli stessi caratteri che hanno determinato le scelte dei consumatori verso i prodotti o servizi del precedente titolare. Nel caso in cui si verifichi un inganno per il pubblico, la sanzione potrà essere la nullità del contratto, l'inibitoria dell'uso del marchio o addirittura la decadenza della registrazione del marchio.

Per ottenere la trascrizione, il richiedente (colui che acquista), deve presentare un'istanza utilizzando l'apposita modulistica, alla quale va allegata la copia autentica dell'atto pubblico, oppure l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata, o qualsiasi altra documentazione prevista dalla legge (vedi paragrafo istruzioni per la trascrizione delle cessioni). La trascrizione dell'atto è necessaria anche per ottenere determinati effetti come, ad esempio, la possibilità di opporre ai terzi il trasferimento del marchio.

Mettiamo il caso del titolare di un marchio che, dopo averlo ceduto, pur non vantando più diritti sullo stesso trasferisca, indebitamente, licenza sul medesimo ad un altro soggetto. Colui che per primo lo ha acquisito, potrà opporre l'avvenuto trasferimento dei diritti sul marchio solo se ha in precedenza perfezionato l'acquisto attraverso la trascrizione.

In caso di cessione d'azienda è ceduto anche il diritto di marchio se il marchio è costituito da un segno figurativo, una denominazione di fantasia o da una ditta derivata (ossia acquistata insieme con l'azienda da un precedente titolare), restando la possibilità per chi ha ceduto l'azienda di dimostrare che non ha ceduto anche il diritto di marchio. Una cessione del marchio territorialmente limitata non è ammissibile, essendo il diritto di marchio configurato dalla legge come un diritto di esclusiva sull'uso del segno per tutto il territorio nazionale.



## ISTRUZIONI PER LA TRASCRIZIONE DELLA CESSIONE DEL MARCHIO

I marchi possono essere ceduti indipendentemente dal trasferimento dell'azienda che li detiene in portafoglio. Pertanto, nel caso di semplice cessione del marchio d'impresa o di cessione d'azienda, con contestuale trasferimento anche degli eventuali marchi d'impresa di proprietà dell'azienda stessa, deve essere presentata, a cura del nuovo titolare, **domanda di trascrizione** della proprietà del marchio presso il Servizio Brevetti e Marchi della CCIAA di Trento, accompagnata dai seguenti allegati:

### ▶ Atto che si intende trascrivere:

- Per il quale è prescritta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o copia autenticata dal notaio e per il quale devono osservarsi le norme sull'imposta di bollo (*una marca da bollo ogni 4 pagine*) e sull'imposta di registro.
- **CASI PARTICOLARI**
- nel caso di **FUSIONE** fra società è sufficiente un certificato in carta semplice rilasciato dal Registro delle imprese o da altra autorità nazionale competente; tali atti non soggiacciono all'obbligo della registrazione.
- nel caso di **CESSIONE** è possibile allegare una "dichiarazione di avvenuta cessione", contenente i dati anagrafici del cedente e del cessionario, l'elenco dei diritti che ne sono oggetto (riportare numeri e date di registrazione e/o deposito) e sottoscritta da entrambe le parti contraenti. Tale dichiarazione non necessita di autentica di firma da parte del notaio, ma deve essere in regola con l'imposta di bollo e con l'obbligo fiscale della registrazione (presso l'Agenzia delle Entrate);
- nel caso di **SUCCESSIONE TESTAMENTARIA** è sufficiente copia del testamento pubblicato. In mancanza di testamento e quindi in caso di successione legittima si devono produrre copia del certificato di morte del titolare ed il certificato di eseguita denuncia di successione (ovvero la dichiarazione di successione presentata presso la competente Agenzia delle Entrate).

### ▶ Versamento di € 81,00 per la tassa di concessione governativa.

- da versare col'n F24 che viene generato all momento dell'inserimento della domanda **Con un'unica domanda può essere chiesta la trascrizione di più marchi d'impresa, in quest'ultimo caso, il versamento della tassa di € 81,00 deve essere effettuato per ciascun titolo.**

### ▶ € 10,00 per diritti di segreteria.

### ▶ 1 marca da bollo da € 16,00 per ciascuna domanda.

- sarà necessaria un'ulteriore marca da bollo da € 16,00 nel caso venga chiesta copia autentica del verbale di deposito.

**NOTA BENE:** *gli atti di sopra menzionati (ad eccezione delle fusioni e delle successioni) devono contenere i dati di riferimento (numero di domanda e/o concessione) dei titoli di proprietà industriale che si intendono trascrivere. In mancanza di tale indicazione il richiedente dovrà provvedere all'integrazione con atto separato.*

## ALTRE MODIFICHE AI DATI ORIGINARI DEL MARCHIO: ANNOTAZIONI

In caso di modifiche ai dati originari del marchio d'impresa quali, ad esempio, cambio di indirizzo o cambio di ragione sociale del titolare oppure rinuncia definitiva o parziale del marchio stesso, deve essere presentata specifica domanda da parte del titolare in bollo (1 marca da bollo da € 16,00), e il pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria, depositandola presso il Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa della CCIAA di Trento.



## 1) OPERAZIONI DA COMPIERE PRIMA DEL DEPOSITO



### COMPORRE IL MARCHIO

- il marchio deve essere dotato di capacità distintiva sia che si presenti come una parola (marchio verbale) sia che presenti elementi o solo figurativi o figurativi e verbali assieme (marchio figurativo). Una maggiore attenzione nella fase compositiva può aiutare ad ottenere un marchio più forte ed evitare lo spiacevole inconveniente delle opposizioni.



### RICERCA SULLA NOVITA'

- è raccomandabile prima deposito procedere ad una ricerca sulla novità del marchio attraverso le banche dati disponibili online per sondare l'esistenza a livello nazionale o europeo di marchi già esistenti identici o simili a quello che si intende depositare. La ricerca non potrà mai essere esaustiva, ma costituisce comunque un passaggio raccomandato.
- per suggerimenti sulle modalità di svolgimento della ricerca vedi paragrafo successivo.



### CHIEDERE AIUTO

- anche se la procedura di deposito risulta nel complesso abbastanza semplice, in caso di dubbi è sempre consigliabile rivolgersi all'Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA più vicina anche solo per un controllo formale della domanda prima dell'effettivo deposito.

## SUGGERIMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE E PER LA RICERCA SULLA NOVITA'

L'esistenza della procedura di opposizione attivabile dopo la pubblicazione della domanda nell'apposito bollettino, ma anche il pericolo di ledere diritti preesistenti di terzi, determina la necessità, per il depositante, di adottare alcuni accorgimenti cautelari; in primo luogo, soprattutto per i **marchi figurativi**, è raccomandabile accertarsi che l'immagine utilizzata per la composizione del marchio non sia soggetta al diritto d'autore di terzi. Il pericolo di utilizzare materiale coperto da *copyright* aumenta con le figure, i loghi e le foto tratte da internet che spesso circolano nella rete prive di indicazioni sulla titolarità. Per questo è altamente sconsigliabile comporre il marchio con immagini scaricate da internet a meno che non si utilizzino appositi motori di ricerca che consentono di visualizzare solo materiali privi di diritto d'autore (come [questo](#) esempio o [quest'altro](#)); la soluzione più sicura resta quella di creare la composizione in modo autonomo ed originale, magari chiedendo il supporto di esperti in grafica commerciale.

Meno problematica è la composizione di un **marchio verbale** per cui si dovrà prestare attenzione soprattutto ad utilizzare parole non generiche, ma dotate di capacità distintiva (*non si potrà, per esempio utilizzare la parola scarpa, per un marchio di scarpe*) e che sia frutto di una elaborazione creativa: maggiore è la capacità distintiva del marchio più il marchio risulterà essere "forte" agli occhi dei consumatori.

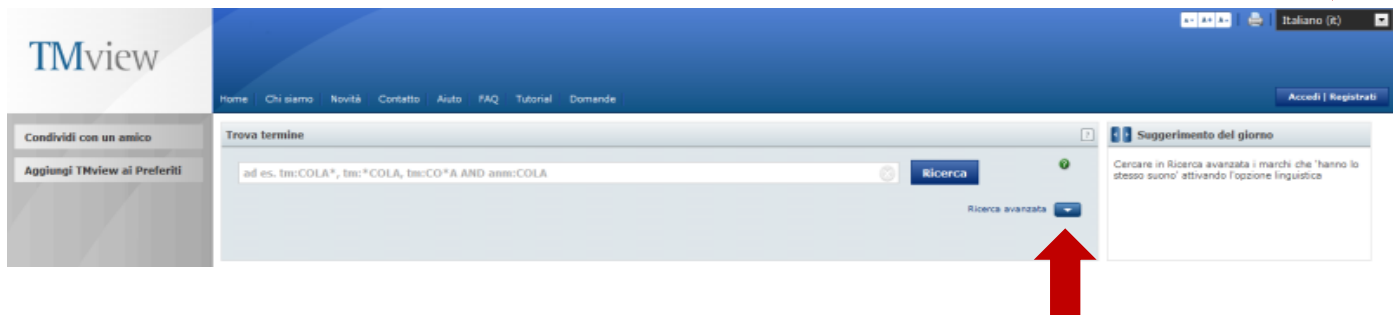


In secondo luogo è consigliabile procedere ad una ricerca sulla novità del marchio, requisito che, come si è anticipato, non viene valutato dall'UIBM al momento della ricezione della domanda depositata, ma che potrà essere messo in discussione dalla presentazione di domande di opposizione da parte di soggetti terzi. La ricerca della novità dei marchi nazionali può essere effettuata utilizzando la banca dati messa a disposizione liberamente dall'UIBM e consultabile cliccando [qui](#).

Se il marchio, verbale o figurativo, contiene una parola si consiglia di utilizzare il criterio di ricerca per "testo" anche se sarebbe sempre opportuno effettuare una "ricerca avanzata" utilizzando criteri diversi come per esempio "testo" e "classe".

### **RICERCA SULLA BANCA DATI TM VIEW: ISTRUZIONI**

L'unico limite della banca dati dell'UIBM è dato dalla circostanza per cui i risultati della ricerca sono limitati ai soli **MARCHI NAZIONALI** e non anche ai **MARCHI EUROPEI**, il cui deposito avviene presso un apposito ufficio sito ad Alicante in Spagna. Per questo motivo è possibile effettuare una ricerca ancora più dettagliata utilizzando il motore di ricerca **TM VIEW** cliccando [qui](#). Una volta giunti sulla *home*, dopo aver impostato in alto a destra l'italiano come lingua, si dovrà selezionare la modalità di "ricerca avanzata".



La ricerca avanzata di **TM VIEW** consente di effettuare la ricerca ampliandola a marchi depositati presso diversi uffici marchi e quindi sarà possibile in contemporanea, per esempio, cercare tra i marchi depositati presso l'UIBM in Italia e presso quelli depositati europei depositati presso l'UAMI, spuntando la voce *Europa – OHIM*.



## CHIEDERE AIUTO

Nonostante i motori di ricerca siano oggi molto intuitivi nel caso di bisogno è importante contattare questo Ufficio avvalendosi dei recapiti segnalati alla fine di questo opuscolo nella sezione **CONTATTI**.

**IMPORTANTE!** Sia nel caso che effettuate personalmente la ricerca sia che chiediate aiuto all'Ufficio Marchi della Camera di Commercio o ad uno studio legale è importante sottolineare che **i risultati** della stessa **non possano mai essere sicuri al 100%** anche perché le eventuali opposizioni durante la registrazione o azioni di contraffazione a registrazione avvenuta possono provenire anche da titolari di marchi "simili" a quello registrato.

## ESENZIONI DI PAGAMENTO:

Sono esenti dal versamento delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo:

- **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** – ONLUS (ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 460/1997);
- **organizzazioni ed associazioni di volontariato**, di cui alla Legge 266/1991, iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento (ai sensi dell'art. 10, c. 8 del D.lgs. n. 460/1997);
- **cooperative sociali**, di cui alla Legge 381/1991 (ai sensi dell'art. 10, c. 8 del D.lgs. n. 460/1997).

Le **società e le associazioni sportive dilettantistiche** sono esenti dalle tasse di concessione governativa (ai sensi dell'art. 90, c. 7, della Legge 289/2002) ma non dall'imposta di bollo.



### Tassa di concessione governativa per marchio nazionale

La registrazione del marchio dura **dieci anni**, a partire dalla data di deposito della domanda, salvo rinuncia espressa del titolare.

L'importo della tassa di concessione governativa può essere calcolato utilizzando la seguente tabella:

<b>TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA</b>			
<b>PRIMO DEPOSITO</b>	<b>MARCHIO INDIVIDUALE</b>		<b>MARCHIO COLLETTIVO</b>
	<i>1 classe</i>	<i>più classi</i>	<i>1 o più classi</i>
	<b>€ 101,00</b>	<b>€ 101,00 + € 34,00 per ciascuna classe oltre la prima</b>	<b>€ 337,00</b>
<b>RINNOVO</b>	<b>€ 67,00</b>	<b>€ 67,00 + 34,00 per ciascuna classe oltre la prima</b>	<b>€ 202,00</b>

\* Gli importi sopra indicati devono essere maggiorati di € 34,00 nel caso in cui sia presentata la lettera d'incarico

### **IL RINNOVO**

La durata della protezione del marchio è di 10 anni al termine dei quali il titolare può decidere di rinnovarne l'efficacia o meno. L'istanza di rinnovazione può essere proposta a partire da **1 anno prima della data di scadenza e fino all'ultimo giorno del mese di scadenza** presentando la documentazione riportata nella colonna precedente e pagando la tassa di concessione governativa calcolata in base alla tabella riportata sopra.

La domanda può essere, inoltre, presentata anche nei **6 mesi successivi alla scadenza** pagando una soprata di € 34,00.



## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO IN CASI PARTICOLARI

### AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEL VERBALE DI DEPOSITO *(fac-simile)*

Alla  
Camera di Commercio I.A.A.  
Servizio Innovazione e Crescita d'Impresa  
Via Calepina 13  
38122 Trento

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ in qualità di *(legale rappresentante, amministratore unico, titolare)* della società/ditta \_\_\_\_\_

**autorizza**

il/la sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ a depositare  
la domanda di registrazione del marchio d'impresa ed a firmare il relativo verbale di deposito.

*data*

FIRMA DEL DELEGANTE  
\_\_\_\_\_

*Allegato: fotocopia doc. identità delegante*

#### Delega per il depositante

- autorizzazione alla firma del depositante, nel caso in cui la persona che deposita la domanda sia diversa dal richiedente.

#### Atto di procura (generale o speciale) - Lettera di incarico

- se la domanda è presentata a mezzo di mandatario abilitato (consulente in proprietà intellettuale iscritto all'albo ovvero avvocato o procuratore legale iscritti nei rispettivi albi professionali).