



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa



IL MARCHIO NAZIONALE

UNA BREVE GUIDA

2022

Aggiornato a Dicembre 2022

MA ® CHI SIAMO?



1. Identità: radice del marchio.

“Se la radice è buona l’albero cresce dritto e forte, emergendo dal folto della foresta”.

Sì, chi siamo? Chi ci (ri)conosce? Da chi ci interessa essere (ri)conosciuti?

Sono le domande che ci dobbiamo porre quando incominciamo a ideare la costruzione del nostro marchio. Marchio aziendale, marchio di prodotto o di servizio, poco importa. Si tratta, infatti, sempre e

solo di essere conosciuti e riconosciuti nell’ampia giungla produttiva e commerciale di questo nostro secolo, sempre più dinamico nella crescita e globale nella distribuzione.

In un mondo di “uguali”, dove *Ikea* nasce in *Svezia* e arreda *Il Cairo*, spiccare tra i molti non è affar semplice: se il marchio che andiamo a pensare, e costruire, si confonde nella folla dei “segni”, beh, la strada del riconoscimento sarà lunga e tortuosa.

“Se la radice è buona l’albero cresce dritto e forte, emergendo dal folto della foresta.”

2. Ascoltare e identificare la nostra vocazione

Quindi il primo passo è quello di riflettere su queste domande lavorando sul *leit motiv* che sottende alla nostra attività e ai nostri prodotti che, elemento centrale del deposito, saremo andati a identificare nella [Classificazione internazionale di Nizza](#).

A seguire si va a lavorare su grafica, parole, suoni, forme, ologrammi, movimenti. Insomma, su ogni cosa che possa trasformarsi in un segno distintivo, in quel segno che ci consente di emergere dall’anonimità.

3. Unici e diversi

Il secondo passo è quello di andare a vedere se ciò che abbiamo individuato, e ormai quasi scelto come marchio, è effettivamente nuovo, ovvero “non sia come”, ma neanche “simile” ad altri, giacché anche la protezione negli ambiti affini è importante: se mi chiamo Diesel e faccio abbigliamento (e non borse), tu non potrai depositare lo stesso nome per “borse” (anche se graficamente diverso) poiché è un prodotto che, abbinandosi naturalmente all’abbigliamento, potrebbe far intendere al pubblico che si tratti di una nuova linea della Diesel. E questo rientrerebbe nello sfruttamento della notorietà del marchio altrui, cosa vietata.

La parte più corposa e importante del lavoro sul marchio risiede in questo percorso, ed è per questo che è fondamentale investire tempo e denaro sia nella costruzione del marchio che nella successiva protezione.

Per questo riteniamo di suggerire la lettura di questa guida che fornisce un primo approccio tecnico-giuridico al complesso, ma molto affascinante, mondo dei segni distintivi.

Buona lettura.

Il team Brevetti e Marchi



L'UFFICIO PUNTO IMPRESA DIGITALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO

IL MARCHIO NAZIONALE

COS'È UN MARCHIO DI IMPRESA?

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a **“distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”**. Art. 7 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della Proprietà Industriale, d'ora in poi C.P.I.

A seguito delle recenti modifiche del Codice della Proprietà Industriale, è stato stabilito che **“Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, 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”**. Devono altresì poter essere rappresentati **“nel Registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”**.

Non è quindi più necessario che il marchio sia suscettibile di rappresentazione grafica.

Le nuove tecnologie hanno, infatti, introdotto tecniche alternative alla rappresentazione grafica del marchio, con la necessità di modernizzarne il processo di registrazione, allineandolo agli sviluppi tecnici, così da renderlo più efficace, efficiente e coerente nel suo insieme e adeguato all'era di Internet.

IL VALORE IMMATERIALE DEL MARCHIO

Il marchio **“non è soltanto la carta d'identità di un prodotto, ma è il condensato di tutte le suggestioni, le informazioni, le speranze che arrivano al consumatore legate a quel determinato marchio”**. ([Accademia UIBM 10-10-2018](#) - Prof. Cesare Galli). È per questo motivo che è bene considerare, oggi, il marchio come un'opportunità e un valore aggiunto al patrimonio immateriale della propria Azienda. Nel corso degli anni l'attenzione degli operatori economici si è spostata sempre più dalle componenti materiali del patrimonio ai c.d. intangible assets, riconoscendo un legame intrinseco tra il successo della propria Azienda e lo sviluppo di quelli che sono oggi considerati, appunto, i beni immateriali quali sono i marchi d'impresa. Per il produttore è sì fondamentale realizzare degli investimenti in termini di comunicazione, di pubblicità e di marketing, ma è anche necessario saper sfruttare le valenze positive che un messaggio coerente legato al marchio, instaura nelle persone. Il brand vive anche di tutto quello che non si vede in quanto è portatore del messaggio che vuole comunicare. Oggi uno dei marchi di maggior valore è Airbnb che, di fatto, non

Segue da pag. 3

vende un prodotto reale, ma mette in contatto chi cerca un alloggio con chi offre uno spazio da affittare diventando un player eccezionale per la sua offerta di alloggi unici e convenienti. “E nell’arco di dieci anni dalla sua fondazione è stato spettatore di un cambiamento sociale prodotto dalle nuove generazioni – con i nativi digitali disposti ad accettare passaggi dagli sconosciuti e dormire in camere da letto condivise fino ad arrivare a una valutazione di 31 miliardi di dollari e raggiungere la cifra di 3 miliardi di finanziamenti. Nel loro percorso, Brian Chesky e i due co-fondatori, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk, hanno accumulato ciascuno una fortuna di 3,7 miliardi di dollari dalle loro azioni Airbnb, e la startup che hanno creato è entrata nell’olimpo di gruppi come Google e Uber i cui nomi sono praticamente diventati verbi.” (fonte <https://forbes.it/>)



DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di terzi per prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui è stato registrato 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 (art. 20 C.P.I.).

I diritti che nascono 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 ([qui](#) la guida al deposito).

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

- **NOVITÀ**

Consiste nell’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Si tratta di un requisito particolarmente rilevante poiché è fondamentale che un marchio non sia confondibile con segni distintivi altrui. A tal proposito si ricorda che è onere dell’interessato effettuare una ricerca di anteriorità sulle banche dati ufficiali al fine di verificare l’eventuale presenza di precedenti titolari di marchi uguali o simili. Non effettuando l’UIBM questa verifica, spetta al titolare del marchio anteriore attivarsi per tutelare la propria posizione mediante gli strumenti di opposizione o l’azione di nullità. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (art. 12 lett. h), C.P.I. [*tre se trattasi di un marchio collettivo*]). Il requisito della novità non sussiste nei casi in cui il marchio: è già stato depositato e viene utilizzato; è stato depositato ma non è ancora stato messo sul mercato nel termine di cinque anni. Nel caso in cui, invece, il marchio sia stato depositato ma mai utilizzato, dal sesto anno in poi è possibile, per un altro soggetto, depositare lo stesso marchio rispettando comunque l’elemento della novità.

- **CAPACITÀ DISTINTIVA**

È la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri. Il marchio, infatti, 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 e slegato dal prodotto/servizio stesso, più intensa è la sua protezione. Qualora invece il marchio, pur non coincidendo pienamente con il prodotto offerto, si avvicina alla denominazione generica dello stesso (ad esempio *Divani&Divani*, *Scarpe&Scarpe*, ecc.), si considera marchio debole. Rispetto ai fenomeni contraffattivi la tutela dei marchi forti gode di maggiore ampiezza rispetto a quella dei marchi deboli, che invece possono coesistere con altri segni distintivi molto simili.

Il venir meno della capacità distintiva del marchio, comporta la decadenza dello stesso (art. 13 C.P.I.); si tratta del fenomeno della “volgarizzazione” del marchio che si verifica allorquando lo stesso sia divenuto nel commercio una denominazione generica (ad esempio *Bikini* o *Biro*). Per evitare questa dannosa conseguenza, l’interessato può associare sempre la lettera ® o ™ al proprio marchio, al fine di ricordare che si tratta, rispettivamente, di un segno registrato o comunque tutelato. Dell’argomento si tratterà, nel dettaglio, nel capitolo dedicato.



È nuovo, unico, possibile e autentico? Allora è un marchio!

- **LICEITÀ**

Consiste nel non essere contrario alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume e non essere ingannevole in merito all’origine o alla qualità dei prodotti o servizi a cui viene applicato (art. 14 CPI).



- **VERITÀ**

È l’elemento atto ad 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.



TIPOLOGIE DI MARCHI

Come già segnalato, attualmente non vige più l'obbligo del requisito della rappresentazione grafica all'atto della presentazione della domanda di marchio. Ciò significa che i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, ma comunque rappresentati, pena la nullità della registrazione. La novità è che non essendoci più l'obbligo della forma grafica, lo stesso potrà essere rappresentato utilizzando "la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva" (Reg. (UE) 2015/2424, Considerando n. 9)

COSA NON SI PUÒ REGISTRARE:

- **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 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.

COSA SI PUÒ REGISTRARE:

Marchio verbale o denominativo

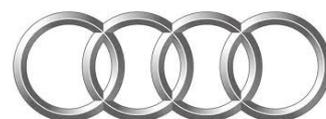
Composto esclusivamente da parole, senza particolari elementi grafici.

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.

HUGO BOSS

SONY



"In un mondo di "uguali", dove Ikea nasce in Svezia e arreda Il Cairo, spiccare tra i molti non è affar semplice: se il marchio che andiamo a pensare, e costruire, si confonde nella folla dei "segni", beh, la strada del riconoscimento sarà lunga e tortuosa.

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.

Marchio sonoro

Composto da un suono o da una combinazione di suoni. È depositabile senza necessità di una rappresentazione grafica su pentagramma ma attraverso un file JPEG o MP3.

Marchio cromatico

Una combinazione cromatica atta a distinguere il prodotto o il servi-

zio 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 multimediale

è costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione. Può essere rappresentato mediante un file MP4.

Marchio olografico

è costituito da elementi con caratteristiche olografiche e può essere riprodotto mediante JPEG.



**PILLOLE:
IL MARCHIO È
IMMODIFICABILE**

Si consiglia di prestare particolare attenzione alla scelta nella rappresentazione del marchio perché in fase di rinnovo decennale non è prevista la possibilità di apportare modifiche, neanche quelle che non alterano sostanzialmente l'identità del marchio originariamente registrato: viene quindi preclusa la possibilità del c.d. restyling, ossia la variazione di quei caratteri non propriamente distintivi del marchio che esporrebbero lo stesso ad un giudizio incerto da parte del competente Ufficio dell'UIBM (art. 16 CPI).

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 è prevista una **tutela ultra-merceologica**. Infatti, il titolare del marchio notorio, 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 allo stesso.

Il legislatore italiano, invece, fornisce una **“tutela debole” al marchio di fatto**, cioè non registrato. Recita, infatti, l'**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**. L'articolo prevede infatti 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 pre-uso una notorietà ultraregionale impedirà la registrazione del marchio identico o simile privandolo del requisito della novità.”

Esempio di marchi notori:



MARCHIO COLLETTIVO, MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DI QUALITÀ

Il “**marchio di certificazione**” è l’ultima forma di marchio che si aggiunge alla famiglia dei marchi comunitari e, di conseguenza, anche a quelli nazionali.

Questo marchio si inserisce fra i marchi di qualità e di garanzia. Andrà a contraddistinguere alcune particolarità dei prodotti o servizi relativi al materiale, al procedimento di fabbricazione o realizzazione, alla qualità, alla precisione senza che sia specificata l’indicazione geografica del prodotto o servizio.

Il soggetto che deposita il “marchio di certificazione” non può commercializzare, distribuire o intermediare i prodotti o i servizi che certifica, ma deve verificare che il marchio venga apposto solo su quei prodotti e servizi che soddisfano le previsioni del regolamento.

Il marchio di certificazione, contrariamente al marchio collettivo, non potrà cumularsi con le denominazioni d’origine (DOP, IGP, STG).

L’intento del legislatore è quello di avere un marchio in grado di valorizzare caratteristiche di un prodotto, servizio o procedimento indipendentemente dall’ubicazione geografica del prodotto o dal territorio sul quale è offerto attraverso una funzione di certificazione delle qualità promesse.

Differenze con i “marchi di qualità” e i “marchi collettivi”

I “**marchi di qualità**” sono relativi ai settori alimentare e vitivinicolo e si applicano ai relativi prodotti.

I “**marchi collettivi**” possono essere depositati da qualsiasi soggetto, anche privato, che “garantisce” le regole di apposizione del marchio a mezzo di un regolamento che deve prevedere controlli e sanzioni.

Allo scopo di coordinare il nuovo “marchio di certificazione” con il “marchio collettivo” evitando conflitti o ambiguità, il legislatore europeo (e nazionale), ha previsto l’esclusione per il “marchio di certificazione” di poter garantire la provenienza geografica del prodotto o servizio.

Marchi collettivi



Marchi di qualità



“... segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi ...”

LA TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Art. 19 CPI “Diritto alla registrazione”.

1 - 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”.

2 - Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede

3 - 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.

Art. 3 CPI “Trattamento dello straniero”

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

L'OPPOSIZIONE: chi può farla e come

ARTT. 174-178 CPI

Il procedimento di opposizione **permette al titolare** di un marchio precedentemente depositato **di opporsi nei confronti di un marchio uguale o simile**, al fine di ottenere la sospensione della domanda di registrazione di quest'ultimo.

Questo iter consente di evitare procedure legali più gravose e complesse per l'interessato, considerando il fatto che un marchio depositato posteriormente al proprio ha già probabilmente causato un danno all'immagine o al mercato. Il procedimento di opposizione va presentato presso l'UIBM con una domanda scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della pubblicazione della domanda [sul Bollettino dei marchi](#). L'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.

Possano presentare opposizione

i titolari di un marchio già registrato nello Stato da data anteriore, chi vanta un diritto di priorità o una rivendicazione di preesistenza, il licenziatario del diritto esclusivo del marchio e i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica.

È possibile instaurare il procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio anche nel caso del c.d. marchio di rinomanza, a cui è riconosciuta tutela anche per prodotti o servizi non affini.

IL PROCEDIMENTO: come funziona

L'UIBM invita dapprima le parti ad esperire un tentativo di conciliazione; nel caso in cui si raggiunga l'accordo, l'opposizione si estingue. Nell'ipotesi in cui l'esito della conciliazione risultasse negativo si procede all'esame dell'opposizione. In caso di accoglimento si procederà con il rigetto della domanda di registrazione del marchio e, viceversa, in caso di rifiuto si procederà con la registrazione. La decisione di accogliere o rifiutare l'opposizione fa insorgere il diritto per l'avente causa di presentare ricorso all'apposita Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'ESITO

Se dall'esame della domanda di opposizione **non emergono elementi ostativi**, la procedura si conclude e **il marchio viene registrato dall'UIBM** con emissione del relativo certificato.



Sapevi che nessun fornitore di cibo, tranne McDonald's, può usare il prefisso 'Mc' o 'Mac' nel proprio brand?

Il caso

A stabilirlo è una sentenza del Tribunale UE emanata dopo il ricorso della società Future Enterprises di Singapore, titolare del brand dell'Unione Maccoffee. Questo perché McDonald's è un marchio talmente noto, che è sufficiente il solo prefisso per ingannare il consumatore sull'affidabilità dei prodotti venduti. Lo sa bene l'ex "Mac Bun" (in piemontese "Solo Buono"), slow fast food che nel 2009 dopo la diffida legale del colosso statunitense si è autocensurato trasformandosi in M** Bun.

Fonte:

<http://www.studiorubino.com/marchi-proprietà-intellettuale-casi-plagio-famosi/>



PILLOLE

DA VERSACE A GUCCI, ECCO QUALI SONO I MARCHI ITALIANI CHE SONO STATI ACQUISTATI ALL'ESTERO
26 settembre 2018

continua su:

<https://donna.fanpage.it/daversace-a-gucci-ecco-quali-sono-i-marchi-italiani-che-sono-stati-acquistati-allestero/>
<https://donna.fanpage.it/>

Versace è stata venduta a Michael Kors per 1,83 miliardi di euro ma non è l'unica Maison italiana finita all'estero. Ecco quali sono tutte le griffe del nostro paese che sono passate in mani straniere nel corso degli anni.

Nelle ultime ore sta facendo il giro del web la notizia della vendita di Versace a Michael Kors per 1,83 miliardi di euro. L'evento viene considerato storico nel fashion system ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è la prima volta che succede una cosa simile. Sono molte, infatti, le griffe italiane finite all'estero, da Fiorucci a Gucci, fino ad arrivare a Valentino: ecco quali sono le case di moda che sono state acquistate da paesi stranieri.

LE VICENDE DEL MARCHIO SUCCESSIVE ALLA REGISTRAZIONE E I SEGUITI

Come abbiamo già visto, il marchio è un bene dotato di valore economico per cui il titolare potrà trarne profitto con l'utilizzo diretto, con la cessione o, anche, dandolo in concessione ad altri dietro corrispettivo.

Nel caso in cui il titolare concede l'utilizzo del marchio ad altri soggetti, si parla di **licenza** di marchio. Se invece il titolare si spoglia del suo diritto, ossia vende il marchio, si tratta di **cessione**.

La legge prende in considerazione e stabilisce regole solo per la cessione e la licenza del marchio registrato, o di cui sia stata demandata la registrazione, ma si

può ritenere applicabile, in quanto compatibile, anche al marchio di fatto.

Un cenno è doveroso farlo anche ai casi diversi dalla cessione o dalla licenza, come quelli 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 previste dalle norme in tema di **trascrizione**.

LA LICENZA

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

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

Il contratto di licenza stipulato dal titolare del marchio non deve essere comunicato - come avviene per i cambi di proprietà o la costituzione di diritti reali - all'UIBM.

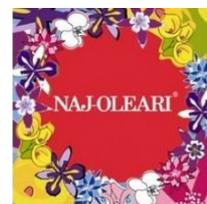
LA CESSIONE

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 all'UIBM utilizzando l'apposita modulistica, alla quale va allegata la copia autentica dell'atto pubblico, oppure l'originale o la copia autentica della scrittura privata registrata, 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.



Marchi famosi ceduti



LVMH



MONTENAPOLEONE
1817



LUMBERJACK

BOTTEGA

VENETA

LE TASSE DELLA TRASCRIZIONE

- Versamento di **81,00 €**, per ogni marchio trascritto, quale tassa di concessione governativa da versare con il **modello F24** che viene generato al momento dell'inserimento della domanda ;
- **10,00 €** per diritti di segreteria;
- **1 marca da bollo da 16,00 €**
- Con un'unica domanda può essere chiesta la trascrizione di più marchi d'impresa.

Clicca [qui](#) per raggiungere la pagina del sito dedicata alle trascrizioni (e annotazioni).

Nota bene: gli atti di trascrizione, a eccezione delle fusioni e delle successioni, devono contenere il numero della domanda e/o della concessione dei titoli di proprietà industriale che si intendono trascrivere.

ISTRUZIONI PER LA TRASCRIZIONE 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, il nuovo titolare deve presentare **una domanda di trascrizione della proprietà del marchio per la quale è prescritta una delle seguenti forme: scrittura privata registrata o copia dell'atto notarile autenticata da notaio. (Vanno osservate le norme sull'imposta di bollo: una marca da bollo ogni 4 pagine)**

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 da cui risulti la fusione. Questi atti non soggiacciono all'obbligo della registrazione all'Agenzia delle Entrate.

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).

ALTRE MODIFICHE: LE 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**, il titolare deve presentare una apposita domanda, in bollo da 16,00 €, e con il pagamento di € 10,00 per diritti di segreteria.

TASSE DI DEPOSITO

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

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA			
PRIMO DEPOSITO	MARCHIO INDIVIDUALE		MARCHIO COLLETTIVO E DI CERTIFICAZIONE
	1 CLASSE	PIÙ CLASSI	
	€ 101,00	€ 101,00 + € 34,00 PER OGNI CLASSE AGGIUNTA	€ 337,00
RINNOVO	€ 67,00	€ 67,00 + € 34,00 PER OGNI CLASSE AGGIUNTA	€ 202,00

Gli importi sopra indicati devono essere maggiorati di 34,00 € se si presenta la lettera d'incarico nel caso in cui si dia incarico ad un mandatario iscritto all'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o a un avvocato (in bollo da 16,00 €).

ESENZIONI TASSE MINISTERIALI E IMPOSTE DI BOLLO

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

- **Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS** (ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.lgs. n. 460/1997);
- **Le organizzazioni e le 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);
- **Le 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.

PILLOLE: MARCHIO OLFATTIVO

In questi anni la Corte di Strasburgo e l'EUIPO (ufficio deputato alla ricezione della domande di registrazione del marchio comunitario con sede ad Alicante) hanno avuto occasione di cimentarsi con svariate richieste di registrazione di marchi atipici: In alcuni casi l'EUIPO 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.

IL RINNOVO

La durata della protezione del marchio è di 10 dalla data del deposito (e non da quella della registrazione) al termine dei quali il titolare può decidere di rinnovarne l'efficacia. 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 l'apposito modulo di rinnovo scaricabile [qui](#), una mar-

ca da bollo (€ 16,00) e la rappresentazione del marchio, come indicato sulla guida. Per le tasse di concessione governativa, si veda la tabella alla pagina precedente.

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

DELEGA PER LA CONSEGNA DELLA MODULISTICA

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 e delegato

I SIMBOLI ® ™ © : SIGNIFICATO E USO CORRETTO

L'uso dei simboli ® ™ accanto ad un marchio non è obbligatorio e, dal punto di vista legale, non fornisce alcuna ulteriore protezione.

Tuttavia vengono usati come deterrente contro eventuali contraffazioni in quanto è utile sapere che, se vengono apposti senza ragion d'essere, l'art. 127 CPI prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole e indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

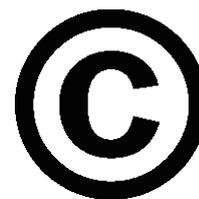
La differenza fra i due segni sta nel fatto che il simbolo ® può essere usato unicamente dopo che il marchio è stato registrato dal ministero, mentre il simbolo ™ denota più genericamente che sono state attivate delle privative per il marchio sul quale è apposto (non è dato sapere in quali paesi oppure se è ancora allo stato di domanda ecc.).

Pertanto, fino a quando il marchio si trova allo stato di domanda, l'unico simbolo che è possibile apporre al suo fianco è ™ .

Il simbolo © indica l'insieme delle normative sul diritto d'autore e si applica alle cosiddette opere d'ingegno: le opere letterarie, musicali, scientifiche, didattiche, composizioni musicali, le opere coreografiche, le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, i disegni e le opere dell'architettura; le opere dell'arte cinematografica, le opere fotografiche e le banche dati.



TM



Contatti

☎ 0461.887291

✉ brevetti@tn.camcom.it

Punto Impresa Digitale Innovazione e Crescita d'Impresa

Ci trovate in:

via Calepina, 13 - 38122 Trento.

Le attività di deposito vengono effettuate, secondo le indicazioni ministeriali:

dal lunedì al venerdì 9.00-12.00

Per qualsiasi informazione ci trovate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30

PIP—PATENT INFORMATION POINT

Presso la Camera di Commercio è attivo un Patent Information Point con l'obiettivo di accompagnare le aziende e i privati nella compilazione della modulistica per il deposito di Marchi, Brevetti e Disegni e Modelli e dei loro allegati.

È inoltre possibile usufruire di uno "Sportello di primo orientamento in proprietà industriale", che prevede un incontro conoscitivo, gratuito, con Consulenti iscritti all'Albo PI.

Alla pagina del sito dedicata, si trova il modulo per la richiesta di attivazione dello sportello. Clicca [qui](#).

Camera di Commercio I.A.A. Trento

Sede centrale, via Calepina 13 - 38122 Trento
Tel.+39 0461 887111
Email. info@tn.camcom.it
PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it
C.F. e P.IVA 00262170228
www.tn.camcom.it

