



GUIDA

MARCHI E BREVETTI

Guida pratica alla comprensione dei diritti di proprietà industriale!

GUIDA

MARCHI E BREVETTI

La proprietà industriale è una delle due grandi categorie – l'altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d'autore) – che costituiscono la proprietà intellettuale.

Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all'insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere:

- **personale**, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile
- **patrimoniale**, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Le opere dell'ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:

- **opere dell'ingegno creativo**, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.)
- **segni distintivi**, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine
- **innovazioni tecniche e di design**, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: *"Ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali"*.

L'art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:

- **brevettazione**
le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali
- **registrazione**
i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge. È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingua tra **"diritti titolati"** (originati dalla brevettazione o registrazione) e **"diritti non titolati"**, che sorgono in presenza di

determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni d'origine sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.

I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall'UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell'interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di “**brevetto**” o “**registrazione**”, è un atto amministrativo avente una duplice natura:

- **dichiarativa**, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti
- **costitutiva**, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.

Registrazione di un Marchio!!!

Il **marchio** è un “segno” usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza. Rappresenta uno dei principali elementi dell'immagine dell'azienda e fornisce, agli occhi della clientela, garanzie di qualità e affidabilità. È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

Alcuni controlli preliminari

Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d'impresa è opportuno osservare alcune regole generali:

- assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge
- verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione
- controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero
- garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media
- effettuare una ricerca d'antiorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell'OMPI, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Per quanto nessuna ricerca, per svariati motivi, potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare a protezione di prodotti/servizi uguali o simili, essa consente di effettuare un primo filtro e può comunque costituire un utile strumento di orientamento nella scelta del segno distintivo
- individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet WIPO. È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.

La presentazione della domanda

La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su apposito modulo e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione VIII - Via Molise 19 – 00187 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale alternativa è tuttavia sconsigliata in quanto l'UIBM è obbligata a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell'attribuzione di numero e data di deposito con evidente dispendio di tempo al fine della decorrenza della protezione) oppure tramite il sito www.servizionline.uibm.gov.it .

La domanda deve contenere:

- Modulo : n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00)

- Attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24, rilasciato dalla CCAA all'atto del deposito; oppure deve essere eseguito prima del deposito della domanda (solo deposito postale)
- Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito
- Lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale)
- Documento di priorità (eventuale)
- Atto di delega (eventuale).

Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l'uso di tale marchio, contenente precise disposizioni in materia di controlli e relative sanzioni: poiché il marchio collettivo è un marchio concesso "in deroga" alla normativa relativa ai marchi individuali, la mancata osservanza delle norme regolamentari, se non sanzionata, farebbe infatti decadere i presupposti della concessione del marchio come collettivo.

L'esame della domanda

Il processo di registrazione dei marchi nazionali si articola in diverse fasi:

Ricevibilità: l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art. 148 del CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi).

Esame formale: l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art. 156 del CPI (contenuto della domanda).

Esame tecnico: l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art. 170 del CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Pubblicazione: dopo essere stata esaminata dall'UIBM, la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico e riportata nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; tale bollettino è pubblicato dall'UIBM con cadenza almeno mensile.

Osservazioni: l'art. 175 del CPI prevede che qualsiasi interessato possa indirizzare all'UIBM, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, delle osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione. Qualora l'UIBM ritenga le osservazioni pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Le osservazioni pervenute dopo che, dall'esame della domanda, la stessa sia stata considerata registrabile e quindi resa disponibile per la pubblicazione o già pubblicata sul bollettino dei marchi registrabili, non potranno essere prese in considerazione; a quel punto sarà tuttavia possibile intervenire con le modalità della procedura di opposizione.

Opposizione amministrativa: l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Registrazione: verificato che non esistono impedimenti, che non sia stata presentata opposizione o, in caso affermativo, che la stessa si sia risolta positivamente, il marchio viene registrato e l'Ufficio emette un certificato di registrazione.

Attenzione – Generalmente trascorrono oltre 6 mesi tra il momento del deposito della domanda e l'emissione del certificato di registrazione del marchio. A valle del controllo sulla sua ricevibilità, devono infatti trascorrere obbligatoriamente 3 mesi per consentire di presentare l'eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio da parte di titolari di un diritto anteriore.

La richiesta di ritiro della domanda

Nel caso non si sia più interessati alla registrazione del marchio, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di registrazione e l'emissione del relativo certificato è possibile presentare la richiesta di ritiro della domanda attraverso: a) il portale dei servizi on line www.servizionline.uibm.gov.it, seguendo le istruzioni; b) presso i competenti uffici delle Camere di Commercio; c) inviando la richiesta alla DGLC-UIBM utilizzando l'apposito **modulo** bollato

con una marca da 16,00 €. L'istanza deve riportare le indicazioni anagrafiche del richiedente (o dell'eventuale mandatario), il numero e la data di deposito della domanda relativa al marchio che si intende ritirare, e deve essere firmata dal richiedente o, per incarico, dal mandatario. Occorre inoltre allegare l'attestazione del versamento della tassa di 34,00 € del modello F24 tipo "elementi identificativi o enti pubblici", nonché, eventualmente

- una marca da bollo da 16,00 € in aggiunta, qualora sia richiesta copia autentica del verbale di deposito
- la lettera d'incarico, con marca da bollo da 16,00 €, per la nomina di un mandatario (ove già presentata e utilizzabile anche in caso di ritiro, è sufficiente allegarne una copia).

Una volta presentata domanda di ritiro, all'utente viene rilasciata la ricevuta di presentazione. A partire dalla data riportata su tale ricevuta, l'originaria domanda di deposito del marchio si intende ritirata.

www.epcmanagement.it

info@epcmanagement.it

Dr Salvatore Coniglio

+39 3200573973