Cos'è un marchio d'impresa?

24 agosto 2015

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio da quelli di altre imprese.
Chiunque, persona fisica o giuridica, può effettuare il deposito di un marchio d'impresa.
Qualsiasi segno, purché rappresentabile graficamente, può essere adottato come marchio: in particolare possono costituire oggetto di marchio le parole, i disegni, le lettere dell'alfabeto, le cifre, i suoni, le combinazioni di colore o tonalità cromatiche e la forma di un prodotto o una confezione (marchio tridimensionale) anche in combinazione tra loro.

Il marchio dà il diritto esclusivo di utilizzare uno dei segni distintivi sopra descritti, consentendo al proprio titolare di impedire a terzi di usarlo impropriamente o senza il proprio consenso. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente 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 della soprattassa.
Limiti territoriali della tutela del marchio
In Italia sono vigenti i marchi depositati in uno degli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio Italiane, i marchi comunitari ed i marchi internazionali designanti l'Italia.
Pertanto, se si desidera tutelarsi a livello sovranazionale, non sarà sufficiente il solo deposito italiano ma se ne dovrà estendere la tutela, rivendicando la data di priorità italiana, entro sei mesi dalla data del deposito originario.
Quali requisiti deve avere il marchio per poter ottenere la registrazione
Per poter ottenere la registrazione di uno dei segni sopra elencati come marchio d'impresa, è necessario che essi rispondano ai requisiti di:

novità : il marchio deve essere nuovo, non presentare, cioè, caratteri di identità o similitudine con marchi già depositati, relativi a prodotti o servizi identici o affini, con segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, con segni già noti come ditta, denominazione, ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendali. La novità non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da più di due anni o decaduto per non uso ultraquinquennale;

capacità distintiva : l a capacità di un marchio di non identificarsi con la denominazione generica del prodotto o del servizio che contraddistingue, pur conservando la forza distintiva di un prodotto o un servizio da quello degli altri;

liceità : il marchio depositato non deve essere contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; non ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi; non deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi. La perdita di liceità comporta la decadenza del marchio d'impresa.

Non tutti i segni rappresentabili graficamente sono tutelabili come marchio
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa alcuni segni specificamente individuati dal legislatore quali:

gli stemmi ed altri segni considerati nella convenzioni internazionali vigenti in materia, segni contenenti simboli, emblemi o stemmi di pubblico interesse, a meno che non venga concessa l'autorizzazione alla registrazione da parte dell'autorità competente; L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha la facoltà di provvedere, prima della registrazione, ad inviare l'esemplare del marchio alle amministrazioni interessate per sentirne l'avviso;

i segni ingannevoli , in particolare quelli con riferimenti alle provenienze geografiche, che si riferiscano alla natura e qualità dei prodotti o dei servizi;

i ritratti o i nomi di persona diversi da quello del richiedente, senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli;

i segni identici o simili ad un segno già noto, se ciò può ingenerare confusione per il pubblico a causa dell'affinità dei prodotti o dei servizi;

segni identici o simili ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini ma che godano di rinomanza nello Stato;

Segni che possano ledere un altrui diritto di proprietà intellettuale, industriale o, comunque, altro diritto esclusivo;

segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o indicazioni descrittive del prodotto o del servizio che intendano tutelare;

segni costituiti esclusivamente dalla forma naturale del prodotto;

segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi consolidati;

nomi notori di persone, segni artistici, sportivi, denominazioni e sigle di manifestazioni , enti ed associazioni non aventi fini lucrativi, senza il consenso dei medesimi soggetti;

Cos'è un marchio collettivo

Il marchio collettivo ha la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti contrassegnati e può contenere dei nomi geografici.

La particolarità di questo genere di marchio concerne l'obbligo, da parte di chi lo deposita, di accompagnare alla domanda di registrazione del marchio collettivo un regolamento d'uso (il contenuto è liberamente statuito dal titolare) nel quale devono essere indicati tra le altre cose, i requisiti (ed eventualmente anche la zona geografica di appartenenza) dei soggetti che potranno utilizzare il marchio collettivo, oltre agli standard qualitativi, ai procedimenti produttivi ecc.., nel rispetto dei quali devono essere fabbricati o ottenuti i prodotti che recheranno quel segno.

Il titolare ha facoltà esercitare i poteri di controllo e, in caso di violazione di una norma statuita, applicare le sanzioni previste dal regolamento nei confronti degli imprenditori che usano il marchio collettivo.

Questo marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del luogo.

Quando un marchio è nullo

Il marchio è nullo se non è rappresentabile graficamente o non sia atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; se non rispetta i caratteri della novità, se costituito essenzialmente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; se rappresentante stemmi considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia; se non ha capacità distintiva e non risponde ai caratteri di liceità; se sia stata fatta domanda in mala fede.

Come ottenere la registrazione di un marchio

Per ottenere la registrazione di un marchio d'impresa, è necessario depositare l'apposito modulo presso un Ufficio Brevetti Camerale seguendo le apposite direttive per la compilazione, facendo riferimento alla vigente classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi. Al modulo C si dovrà allegare la documentazione descritta nelle istruzioni redatte dall'Ufficio Brevetti ed il versamento delle tasse di concessione governativa, secondo la tabella inserita nelle medesime istruzioni. Qualora la domanda venga presentata da un mandatario abilitato, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina.

Per la domanda di registrazione di marchio collettivo, ai documenti di cui sopra, deve unirsi anche copia dei regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni.

Quando un marchio è irricevibile

Il rifiuto del deposito di un marchio d'impresa può essere opposto dall'Ufficio Brevetti ricevente solo in mancanza dei seguenti requisiti:

il richiedente non è identificabile o non raggiungibile

la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o dei servizi (non è consentita la dicitura "TUTTA LA CLASSE").

L'irricevibilità è dichiarata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Modulistica