



CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA

[Marchi Nazionali - Approfondimenti](#)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della Proprietà Industriale - art. 7 e segg., art. 156

TITOLARITÀ DEL MARCHIO

Possono essere titolari di un marchio:

Persona fisica o giuridica

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chiunque (persona fisica, ditta individuale, società, associazione, ecc.) 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 faccia uso con il suo consenso.

Enti pubblici

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Soggetti individuali o collettivi che garantiscono la qualità di prodotti o servizi

Possono essere richiesti anche marchi collettivi da parte di soggetti, individuali o collettivi, che svolgano la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi; possono essere perciò usati da più persone o imprese che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

Stranieri

La registrazione di marchi d'impresa è concessa anche agli stranieri che siano:

- cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio
 - cittadini di uno Stato che non fa parte delle suddette convenzioni, a condizione che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione Unione di Parigi
 - cittadini di Stati non facenti parte delle citate convenzioni, se lo Stato a cui il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
-

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi. Ha altresì il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nell'attività economica un marchio identico o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi o per classi affini, se a causa dell'identità o somiglianza possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

I diritti esclusivi sul marchio sono conferiti con la registrazione, mentre gli effetti decorrono dalla data di deposito della domanda

Durata

La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per ulteriori periodi di 10 anni

Rinnovazione

La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa di € 34,00.

Uso del marchio

il marchio decade se non ne viene fatto un uso effettivo, da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

- *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 ultraquinquennale;
- *capacità distintiva*: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri;
- *liceità*: è la conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, 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 sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- 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; se notori, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico 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 che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
- un segno uguale o simile all'altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome o dominio aziendale, se a causa dell'identità o dell'affinità dell'attività d'impresa possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

MARCHI DI IMPRESA COLLETTIVI

Il marchio collettivo è concesso ad un soggetto, persona fisica o giuridica, ente o associazione, che svolga la funzione di garantire l'origine, la qualità, la natura di un prodotto o di un servizio. Il titolare di un marchio collettivo ha la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori e commercianti, nel rispetto delle disposizioni di uno statuto o di un regolamento d'uso, che devono prevedere l'effettuazione di controlli e le sanzioni per le violazioni dei disciplinari di produzione.

Il marchio collettivo è diverso dal marchio d'impresa, poiché non svolge una funzione distintiva dei prodotti o dei servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, bensì una funzione volta a garantire determinate qualità dei prodotti o dei servizi, che il titolare del marchio collettivo si obbliga a verificare, con opportuni controlli sulle merci o sui servizi dei produttori o dei commercianti ai quali ne sia stato concesso l'uso.

Il marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica o ad altre caratteristiche qualitative, proprio perché esso deve garantire un complesso di qualità, spesso collegato a fattori storici, geografici o ambientali.

La possibilità di inserire riferimenti geografici non deve tuttavia dar luogo a situazioni di ingiustificato privilegio o comunque non deve recare pregiudizio allo sviluppo di analoghe iniziative nella regione. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione.

Le eventuali modificazioni regolamentari dovranno essere comunicate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

PRIORITA'

Chi deposita in Italia un marchio che sia stato registrato in precedenza in uno Stato estero, facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, può rivendicare che la domanda italiana produca i suoi effetti dalla data di deposito della domanda estera. Il termine di priorità previsto dalla Convenzione Unione di Parigi, per i marchi, è di **sei mesi**. Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro stato agli effetti delle Convenzioni Internazionali vigenti, si devono indicare nella domanda gli estremi relativi ed inoltre si deve allegare copia della domanda prioritaria, con relativa traduzione in italiano, da cui si rilevino il nome del richiedente e la data in cui il deposito è avvenuto.