



Camera di Commercio
Napoli

MARCHIO D'IMPRESA

(Istruzioni e modalità di deposito)



Napoli, Corso Meridionale, 58 –
2° piano tel. 081-7607704

e-mail:

ufficio.brevetti@na.camcom.it

sito internet:

www.na.camcom.it

fax: 081-5547557

MARCHIO D' IMPRESA NAZIONALE

Il marchio di impresa nazionale è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti od i servizi che un'impresa offre sul mercato. Il marchio riveste la natura di strumento di identificazione dell'origine imprenditoriale del prodotto e di definizione delle sue intrinseche qualità in funzione di garanzia del produttore e dei consumatori nel contesto generale delle regole economiche della concorrenza.

NORMATIVA

D. Lgs. 31.1.2005 n. 7, D. Lgs.10.02.2005 n. 30, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04.03.2005 (Nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Industriale)

DEFINIZIONE: possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti 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, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

I DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE : il titolare del marchio (persona fisica, impresa o ente) con la registrazione ha diritto di farne uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti e servizi e di vietarne l'uso per prodotti e servizi identici o simili.

DURATA DELLA PROTEZIONE: la durata della protezione è stata fissata in **10anni**, con decorrenza dalla data di deposito della domanda rinnovabile per periodi di dieci anni mediante domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio di protezione.

Esempio: un marchio che presenti come data di deposito il 03/12/2003 deve essere rinnovato nell'arco di tempo che intercorre tra 01/01/2013 e il 31/12/2013.

NULLITA': la concessione della registrazione non è garanzia di validità del marchio, il quale in qualsiasi momento può essere dichiarato nullo dal giudice per uno dei seguenti motivi (D.Lgs 10.02.2005 n.30)

- Se manca di uno dei requisiti previsti dall'art. 7 o se sussista uno degli impedimenti dell'art. 12.
 - Se è contrario con quanto disposto dell'art.8
 - Secondo l'art. 18, comma 3, lettera b

Quando un marchio è stato dichiarato nullo resta possibile farne uso, ma senza nessuna pretesa di esclusiva.

DECADENZA : è causa di decadenza del marchio

- Il mancato uso
- L' illiceità sopravvenuta
- La volgarizzazione

La decadenza del marchio è pronunciata dall'autorità giudiziaria.

CARATTERI DISTINTIVI DEL MARCHIO : Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (ad esempio, lettere, parole, cifre, nomi di persone, disegni, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, ecc.), purché abbiano i seguenti requisiti:

- **Novità :** e' l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. Anche l'esistenza di un marchio di fatto (non registrato) non esclude la novità; poiché tale marchio ha un uso limitato ad una particolare zona geografica.
E' quindi possibile chiedere la registrazione di un marchio nazionale identico o simile con efficacia su tutto il territorio, tranne che nella zona dove esplica l'efficacia il marchio di fatto.

- **Capacità distintiva** : e' l' idoneità a far individuare, nella mente del consumatore, il prodotto o servizio contraddistinto, rispetto a quelli uguali o affini, immessi sul mercato da imprese concorrenti.
- **Liceità** : e' la conformità del segno all'ordine pubblico ed al buon costume, essendo inconcepibile che lo Stato possa concedere un diritto di esclusiva su qualcosa che si pone contro le sue regole fondamentali.

In dettaglio i marchi si suddividono in :

Marchio verbale o denominativo

Un marchio verbale o denominativo è composto esclusivamente da lettere o numeri arabi o romani , e pertanto solo da testo privo di particolari elementi grafici. Se la parte testuale di un marchio possiede una sufficiente capacità distintiva , il marchio denominativo rappresenta di solito la forma di tutela più sensata.

Nokia

FERRARI

Marchio figurativo

Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o logo, senza aggiungere testo. Di norma permette l'immediato riconoscimento dell'azienda o l'istituzione che deve rappresentare.



Marchio figurativo misto

Il marchio figurativo misto è una composizione di elementi grafici e verbali. Si può trattare di un testo con caratteri disegnati in modo particolare o dell'elaborazione grafica di un simbolo.



Marchio di forma o tridimensionale

Il marchio di forma o tridimensionale è costituito dalla forma o dalla confezione del prodotto o da una figura tridimensionale.



Marchio cromatico

Il marchio cromatico è una combinazione cromatica atta a distinguere il prodotto o servizio da quello della concorrenza.

Marchio sonoro

Il marchio sonoro è un insieme di note rappresentabili attraverso il pentagramma.

Marchio notorio

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*.

Marchio di fatto

Il legislatore italiano 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 ottenuta, 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 pre uso una notorietà ultraregionale impedirà la registrazione del marchio identico o simile privandolo del requisito della novità.

ATTENZIONE!

- Se di un marchio si chiede la registrazione della parte verbale si effettuerà un deposito per **marchio verbale**; se si registra la parte grafica (un logo, un disegno) anche assieme ad una scritta con una grafica particolare (marchio figurativo misto) si effettuerà un deposito di **marchio figurativo**. Infine, se il marchio è a colori, esso va indicato come **marchio figurativo a colori** ed indicare i colori rivendicati compresi il bianco ed il nero, nel caso in cui tali colori costituiscono caratteristica del marchio stesso. Oppure indicare "Nessuna rivendicazione" quando il colore non è caratteristica del marchio, che verrà in effetti riprodotto in qualsiasi colore o combinazione di colori. (Presentare ESEMPLARE DEL MARCHIO IN NERO SU FONDO BIANCO!!)
- Si consiglia di prestare particolare attenzione a rispettare nella pratica l'aspetto del marchio depositato. In caso di *restyling* con del marchio con differenze sostanziali del marchio è necessario procedere ad un **nuovo deposito**.

- **TM O ®** L'uso dei simboli ®, **TM**, **SM** e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione.

Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali contraffattori.

Il simbolo ® è utilizzato per marchi registrati mentre il simbolo **TM** denota l'utilizzo di un segno quale marchio e **SM** viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi. A tal proposito, è da notare che l'Art.127 c.p.i. prevede una sanzione amministrativa per chiunque appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Non possono costituire oggetto di registrazione di marchio:

- Le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- Le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
 - Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate 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;
- Le 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.
- 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 identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di rinomanza nello Stato;
- 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.
- 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 dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

MODALITA' DI DEPOSITO

La domanda **IN FORMATO CARTACEO** può essere depositata presso le Camere di Commercio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo (escluso il sabato).

Modalità di deposito

Non e' consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più marchi.

La domanda può essere presentata personalmente dal titolare del marchio (persona fisica o giuridica) o da una terza persona senza delega

Il marchio può essere presentato anche da un mandatario.

Il mandatario rappresentante deve obbligatoriamente essere:

- un avvocato iscritto nel relativo albo professionale;
- un mandatario iscritto all'albo Marchi previsto dal Decreto Ministeriale 30.05.95 n°34

Può ottenere la registrazione di un marchio di impresa non soltanto chi si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa, ma anche colui che intenda farlo utilizzare da imprese di cui ha il controllo od alle quali e' collegato.

Anche le amministrazioni dello Stato, e degli enti locali possono ottenere la registrazione di marchi.

In alternativa la domanda potrà essere inviata per posta all'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – DIV VIII – Via Molise, 19 – 00187 ROMA**, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso, va allegato :

- a) il versamento è di € **40,00** (copia semplice) e € **43,00 + marca da bollo di € 16,00** (copia autentica) intestato alla CCIAA di ROMA con la causale diritti di segreteria per il deposito **cartaceo** di una domanda di marchio d'impresa
- b) il modulo F 24 precedentemente pagato, inserendo i dati relativi al codice fiscale del titolare.

DATA DI PAGAMENTO E DIRITTO DI PRIORITA'

La data di pagamento dell'F24 è importante perché determina la priorità del marchio (rilevante per risolvere eventuali controversie fra più titolari dello stesso marchio) e individua inoltre il momento della decorrenza del termine di efficacia della proprietà industriale..

Il diritto di priorità è fondamentale anche perché consente a colui che ha depositato il marchio in Italia, di far in modo che le eventuali successive domande di registrazione di marchio comunitario ed internazionale, prendano la data del primo deposito purché depositate entro sei mesi dallo stesso.

Tale retrodatazione e' funzionale a fissare il giudizio sulla novità e originalità del marchio alla data del primo deposito, in modo da evitare ogni impedimento successivo e di scavalcare eventuali altri richiedenti la registrazione del medesimo segno, i quali abbiano depositato la domanda, nel paese in cui si vuole estendere l'esclusiva, prima dell'avente diritto alla priorità, ma dopo il primo deposito di quest'ultimo.

DURATA DEL MARCHIO

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni a decorrere dalla data di pagamento dell'F24 il cui fac-simile viene rilasciato al momento della presentazione della domanda.

A differenza degli altri titoli di proprietà industriale, per i quali la scadenza del termine segna la fine della protezione e il libero utilizzo da parte della collettività del trovato, i

marchi invece possono essere rinnovati indefinitamente, di dieci anni in dieci anni attraverso la procedura della rinnovazione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL DEPOSITO

1. **LA domanda di registrazione per marchio d'impresa** deve essere redatta su apposito modulo "MA-RI" da compilare in 1 originale esclusivamente **a mezzo computer, firmata e timbrata** (se il depositante è un'impresa) in ogni pagina.
 - a) Il modulo è scaricabile dal sito dell'UIBM in deposito telematico- modulistica o dal sito della Camera di Commercio di Napoli- Marchi e Brevetti- nella sezione Modulistica
 - Non si accettano moduli compilati a mano
 - Non si accettano moduli compilati fronte-retro

2. **N. 5 esemplari del marchio** (dimensioni **MASSIMO 4x8 cm.**), stampati su **CARTA NORMALE** (non cartoncino!) già **RITAGLIATI** nei colori indicati nella domanda;

3. Non si deve pagare alcuna tassa di Concessione Governativa prima del deposito allo sportello. Infatti le tasse ed i diritti (le tasse di CC.GG.), quando dovuti, devono essere versati **“esclusivamente tramite i modelli F24”**

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato, insieme alla ricevuta e alla copia conforme (se richiesta) all'atto della presentazione della domanda.

A seguito della trasmissione all'UIBM dei dati relativi ai pagamenti dei diritti e delle tasse da parte dell'Agenzia delle Entrate viene trasmessa, all'indirizzo mail del depositante indicato nella domanda o atto depositato, in relazione a ciascun deposito telematico, una comunicazione indicante la data di validità del deposito medesimo. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti è effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella successiva di effettivo pagamento ai sensi dell'art. 148 del D.lgs 30/2005.

4. **Attestazione di versamento di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica** da effettuare [tramite PagoPa](#)

OPPURE

€ 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare [tramite PagoPa](#);

5. **N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda**

oppure

N.2 marche da bollo da € 16,00 : una da apporre sulla domanda e l'altra da apporre sulla copia autentica se richiesta .

N.B. Se il numero dei fogli di cui si compone la domanda di marchio (modulo MA-RI + i fogli aggiuntivi) è superiore a 4, occorre apporre una marca da bollo ogni 4 fogli.

6. **Lettera d'incarico od atto di procura in bollo da € 16,00. Le Tasse di Concessioni governative di € 34 sono da versare esclusivamente tramite il modello F24.**

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato all'atto della presentazione della domanda.

Il deposito presso le Camere di Commercio può essere fatto personalmente dal richiedente ma anche tramite un rappresentante (Mandatario iscritto all'albo Marchi o Avvocato), in questi casi occorre allegare una apposita Lettera di incarico (in bollo) soggetta al pagamento di una tassa di € 34.

La nomina di uno o più mandatari può avvenire anche tramite l'istituto privatistico della procura. Con la procura il titolare (rappresentato) autorizza il rappresentante mandatario a compiere atti giuridici (attinenti al contratto di mandato) in nome e per conto del mandante.

La procura può essere generale o speciale a seconda che il rappresentante possa compiere tutti gli atti giuridici in nome e per conto del rappresentato (procura generale) oppure solo alcuni atti specificamente individuati (procura speciale).

COSTI

PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Marchio di impresa	Primo Deposito per 10 anni
Tassa di domanda per 1 classe	€ 101
Per ogni classe in più	€ 34
Nel caso di lettera di incarico	€ 34

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di CC.GG. e dall'imposta di bollo, relativamente alle domande di marchio:

- > le **Onlus** – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi degli artt. 17 e 18 dlgs. n. 460/1997, iscritte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, nell'anagrafe delle Onlus tenuta dal Ministero delle Finanze – Agenzia Regionale delle Entrate.
- > gli **organismi di volontariato** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e le **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, come previsto ai sensi degli artt. 17 e 18 dlgs. n. 460/1997.

I soggetti che intendono avvalersi delle esenzioni dovranno indicare, nel riquadro dedicato alle **annotazioni speciali**, la dicitura:

“ESENTE BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE EX ART. 17 E 18 D.LGS. N. 460/97 E SS.MM

Sono esonerate dalle tasse di CC.GG:

- > le **società ed associazioni sportive dilettantistiche** (art. 90, comma 7, L. 289/2002 – D.P.R. 641/1972).

I soggetti che intendono avvalersi delle esenzioni dovranno indicare, nel riquadro dedicato alle **annotazioni speciali**, la dicitura:

“ESENTE TASSE DI CONCESSIONE EX ART. 90, COMMA 7, L. 289/2002 – D.P.R. 641/1972.

DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI

(Diritti di segreteria [tramite PagoPa](#))

	Diritti di segreteria
Se si vuole copia autentica della domanda	43,00 €
Se NON si vuole copia autentica della domanda	40,00 €

N.B. Se il numero dei fogli di cui si compone la copia autentica della domanda di marchio (modulo C + i fogli aggiuntivi) è superiore a 4, occorre apporre una marca da bollo ogni 4 fogli.

PROCEDURA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEI MARCHI

Tutte le domande relative al deposito telematico vanno rivolte direttamente all'UIBM. Esse non transiteranno più per la piattaforma delle Camere di Commercio.

Dal 18 maggio 2015 il deposito telematico dovrà avvenire attraverso il portale dell'UIBM e verrà dismesso il sito web.telemaco.infocamere.it.

LA RINNOVAZIONE DEL MARCHIO

La concessione del marchio garantisce al richiedente un diritto all'uso esclusivo dello stesso nel territorio italiano per un periodo di 10 anni a partire dal giorno in cui la stessa è stata presentata presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio (e non dalla data di concessione da parte dell'UIBM).

Con la scadenza di questo termine, il richiedente può lasciare decadere il suo diritto oppure presentare una domanda di rinnovazione dello stesso per ulteriori 10 anni (la domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza decennale), assicurandosi in pratica la titolarità in perpetuo del diritto stesso, finché ne avrà interesse. La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

In tal senso è perciò importante calcolare correttamente i termini. Ad esempio, se la domanda di marchio è stata presentata il giorno 10 aprile 2006, l'ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 30 aprile 2016 (se quel giorno dovesse essere un sabato o una domenica o un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno feriale utile)..

Il marchio si può rinnovare anche se è scaduto, cioè trascorso il termine di 10 anni a partire dalla data del primo deposito, ed entro 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito.

In tal caso il richiedente oltre al pagamento della tassa di rinnovo dovrà pagare una soprattassa di mora di € 34.

Il marchio decade se non viene rinnovato entro il termine di 06 mesi dalla data di scadenza del primo deposito; ciò significa che il marchio non è più rinnovabile, ma eventualmente ripresentabile come primo deposito, ma a condizione che nel frattempo nessun richiedente abbia depositato lo stesso marchio od uno simile.

In fase di rinnovo è possibile rinunciare ad intere classi chieste nel primo deposito o a parti di esse. In questo caso le tasse dovranno essere pagate solo per le classi di prodotti o servizi per le quali viene richiesto il rinnovo.

Qualora vi sia stata una cessione del marchio, la domanda di rinnovazione può essere presentata dal nuovo titolare.

NON E' CONSENTITO invece:

- **AGGIUNGERE ULTERIORI PRODOTTI E/O SERVIZI RISPETTO ALL'ELENCO ORIGINALE;**
- **INDICARE UN DIVERSO NUMERO DI CLASSE, ANCHE SE LE CLASSI SONO STATE SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATE O REVISIONATE DAL LEGISLATORE;**
- **MODIFICARE LA DESCRIZIONE DEL MARCHIO O L'IMMAGINE O I COLORI DEL MARCHIO STESSO**

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RINNOVO

1. **La domanda di rinnovo per marchio d'impresa** dev'essere compilata sul modello fornito che è in formato pdf editabile.

- Se il rinnovo è senza modifiche c'è un modello apposito da compilare (MA-RI-SM) in cui vanno riportati precisamente tutti i dati della prima domanda (richiedente, descrizione del marchio, tipo, classificazione) e il marchio deve essere lo stesso (parole, forma, carattere, colori ecc...). Il modello è semplificato e non richiede che vengano indicate nuovamente le classi di prodotti e servizi, che rimangono invariate.
- Se invece il rinnovo prevede modifiche (limitazione di classi o servizi, modifiche di denominazione, indirizzo ecc del richiedente), il modulo da compilare è quello di deposito marchio (MA-RI), riportando i dati del primo deposito

La domanda di rinnovo per marchio d'impresa, da compilare in 1 originale, deve essere redatta esclusivamente **a mezzo computer, firmata e timbrata** (se il depositante è un'impresa) in ogni pagina.

- a) Il modulo è scaricabile dal sito dell'UIBM, in deposito telematico- modulistica o dal sito della Camera di Commercio di Napoli- Marchi e Brevetti- nella sezione Modulistica
- Non si accettano moduli compilati a mano
 - Non si accettano moduli compilati fronte-retro

ATTENZIONE : per il rinnovo del marchio vanno riportati precisamente tutti i dati della prima domanda (descrizione del marchio - tipologia del marchio - classe - descrizione dei prodotti). Il marchio dev'essere lo stesso (parole, forma, carattere, cornice, colori ecc..).

2. **N. 5 esemplari del marchio di cui si chiede il rinnovo (dimensioni MASSIMO 4x8 cm.), stampati su CARTA NORMALE (non cartoncino!) già RITAGLIATI ed INCOLLATI**, nei colori indicati nella domanda;

3. Non si deve pagare alcuna tassa di Concessione Governativa prima del deposito allo sportello. Infatti le tasse ed i diritti (le tasse di CC.GG.), quando dovuti, devono essere versati **“esclusivamente tramite i modelli F24”**.

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato, insieme alla ricevuta e alla copia conforme (se richiesta) all'atto della presentazione della domanda

4. **Attestazione di versamento di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda** da effettuare [tramite PagoPa](#) e il rilascio della copia autentica

OPPURE

€ 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare [tramite PagoPa](#);

5. **N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda**
oppure

n.2 marche da bollo da € 16,00 : una da apporre sulla domanda e l'altra da apporre sulla copia autentica se richiesta .

Se il numero dei fogli di cui si compone la domanda di marchio (Modulo C + fogli aggiuntivi) è superiore a 4, occorre apporre una seconda marca da bollo.

COSTI

PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Marchio di impresa	Rinnovazione per 10 anni
Tassa di domanda per 1 classe	€ 67
Per ogni classe in più	€ 34
Nel caso di lettera di incarico	€ 34
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione	€ 34

IL MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo ha, per definizione, la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi contrassegnati e si differenzia dal marchio d'impresa perché non contraddistingue i prodotti /servizi di un singolo imprenditore.

E' concesso ad un soggetto (per lo più consorzio di imprese), il cui compito non è quello di produrre e commercializzare, bensì quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza, la composizione di un prodotto o servizio in conformità alle norme regolamentari.

Il marchio collettivo, contrariamente a quello individuale, può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica (es. Falanghina dei Campi Flegrei), proprio perché essa deve garantire un complesso di qualità spesso collegate a fattori storici, geografici ed ambientali ed è per ciò che viene utilizzato da Associazioni o Consorzi di produttori di una certa zona geografica allo scopo di promuovere i prodotti tipici del luogo.

Alla domanda di registrazione, deve essere allegato il regolamento che ne disciplina l'uso e la concessione, i controlli e le relative sanzioni e tutto quanto sia necessario per concedere, controllare e revocare ad un imprenditore l'uso del marchio stesso.

Per eventuali modifiche al regolamento in questione vige l'obbligo della notifica all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in tale modo che chiunque possa conoscere in cosa consista la

garanzia effettivamente fornita dalla presenza di un marchio collettivo su un determinato prodotto o in relazione ad un determinato servizio. L'omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo può comportare la decadenza del marchio stesso.

A differenza del marchio d'impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in tale caso, la registrazione può essere rifiutata, con provvedimento motivato, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

Il titolare del marchio costituito da nome geografico non potrà vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

La modalità di deposito è la stessa del marchio d'impresa.

PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F24 DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER I MARCHI COLLETTIVI

Marchio Collettivo	Primo Deposito per 10 anni	Rinnovazione per 10 anni
Domanda più registrazione di una o più classi	337,00 €	220,00 €
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione (entro il 1° semestre dalla scadenza)	34,00 €	34,00 €
Lettera di incarico	34,00 €	34,00 €

Le tasse di concessione governativa per la registrazione del marchio sono corrisposte all'atto della domanda in un'unica soluzione per l'intero decennio di validità, utilizzando **“esclusivamente i modelli F24”**.

Il fac-simile di tale modello, con gli importi da pagare ed i codici, sarà rilasciato, insieme alla ricevuta e alla copia conforme (se richiesta) all'atto della presentazione della domanda.

GUIDA ALLA RICERCA DI ANTERIORITA' DEI MARCHI

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi verifica che le domande di registrazione siano conformi alla normativa vigente, ma non effettua ricerche per accertare l'esistenza di marchi uguali o simili alle domande presentate. Pertanto, prima di presentare un domanda di marchio, è opportuno che il richiedente verifichi che non siano già stati depositati marchi uguali o

simili al proprio, altrimenti vi potrebbe essere il rischio che il titolare del marchio anteriore presenti un'istanza di opposizione, con la conseguenza che al marchio simile, presentato

successivamente, venga rifiutata la registrazione.

È inoltre opportuno monitorare periodicamente le banche dati dopo la registrazione del marchio, per accertarsi che ditte concorrenti non abbiano depositato marchi uguali o simili al proprio.

La verifica deve essere effettuata non solo nella banca dati dei marchi italiani, ma anche in quelle dei marchi internazionali e comunitari, perché i marchi comunitari sono validi anche in Italia e quelli internazionali potrebbero avere richiesto la protezione anche nel nostro Paese.

Occorre tenere conto che le denominazioni dei marchi e i segni grafici distintivi, utilizzati nelle attività economiche, ma non depositati come marchi, e quindi non presenti nelle banche dati ufficiali, (marchi di fatto) potrebbero costituire concorrenza sleale. Per questo, oltre alle ricerche di anteriorità nelle banche dati dei marchi depositati e registrati, sarebbe utile consultare anche altre banche dati, che contengano informazioni su imprese concorrenti, siti internet, ecc.

Ricerche tramite i Consulenti in Proprietà Industriale

Per effettuare ricerche di anteriorità di marchi è possibile rivolgersi a consulenti in proprietà industriale, che dispongono, oltre che di banche dati istituzionali, anche di banche dati a pagamento e non ufficiali, per ricercare i marchi di fatto. Possono effettuare ricerche di identità, di similitudine, fonetiche, e fornire rapporti commentati sui risultati della ricerca.

L'elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito:

www.ordine-brevetti.it

Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line

Chiunque sia interessato a depositare un marchio può effettuare un ricerca preliminare di anteriorità dei marchi consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti:

UIBM – Marchi Nazionali

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati>

contiene i marchi italiani, depositati e registrati, compresi quelli scaduti.

CTM-Online – Marchi comunitari

<http://oami.europa.eu>

contiene i marchi comunitari (allo stato di domanda, registrati, ritirati, rifiutati, scaduti). I marchi comunitari sono validi in tutti i Paesi dell'Unione Europea, e quindi anche in Italia.

Come effettuare la ricerca:

collegarsi al sito <http://oami.europa.eu>, cliccare su “ricerca di un marchio comunitario” e poi “ricerca on line”. In questo modo si accede alla ricerca di base.

ROMARIN – Marchi Internazionali

<http://wipo.int/romarin>

Contiene i marchi internazionali, sia allo stato di domanda che registrati, secondo il Sistema di Madrid. La protezione dei marchi internazionali è estesa a uno o più Paesi, indicati dal richiedente, tra cui vi può essere anche l'Italia.

Come effettuare la ricerca:

con il collegamento al sito <http://wipo.int/romarin> appare la maschera Simple Search (ricerca di base). Scegliendo tutte e tre le opzioni di ricerca “Search by”, si possono estendere i risultati anche ai marchi scaduti e alle domande presentate, in corso di registrazione. Indicando IT nel campo “designated contracting parties” (Paesi designati) si può restringere la ricerca ai soli marchi internazionali con Paese d'origine estero, che hanno esteso la protezione in Italia. Indicando come Paese d'origine (Office of origin) la sigla EM, appaiono i marchi internazionali che hanno come base un marchio comunitario. Nella banca dati ROMARIN è possibile ricercare anche marchi figurativi, utilizzando la classificazione di Vienna.

FAC-SIMILE di lettera d'incarico (art. 201 c.& d.lgs. n. 30/2005)

In nome e per conto de sottoscritt _____ (titolare)
resident_ a _____ in Via _____

Il Signor _____ (incaricato) è incaricato di depositare in Italia presso un Ufficio Brevetti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o presso il Ministero delle Attività Produttive - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma, la domanda di brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

e di fare quant'altro occorra per l'accoglimento della domanda stessa e per il riconoscimento dei diritti e delle facoltà che da essa derivano nei rapporti con il Ministero (presentazione di documenti, pagamenti dei rimborsi e riscossione delle somme ammesse al rimborso, modificazione o ritiro della domanda, ritiro dei brevetti rilasciati e dei documenti relativi, presentazione e documentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'art. 135 del DLgs 30/2005).

A tale scopo __ I __ sottoscritt _____ elegg _____ domicilio presso codesto Ufficio al quale pertanto verranno fatte direttamente dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO tutte le comunicazioni, nonché tutte le richieste e le consegne dei documenti che si rendessero necessarie

Firma di chi dà l'incarico

All'Ufficio _____

Al Signor _____

Via _____

Firma dell'incaricato _____