Che devo fare per registrare il marchio della mia azienda? mi conviene registrarlo solo in Italia presso l'UIBM oppure come marchio comunitario all'UAMI o anche all'OMPI come marchio internazionale?

Indipendentemente dal tipo di registrazione del marchio, che può essere nazionale, comunitario o internazionale, è importante la ricerca di anteriorità, cioè la verifica che non vi siano marchi precedenti già registrati, non solo per prodotti o servizi identici ma anche simili, che possono confliggere con i diritti dei terzi. Nonostante questo onere di buona fede il soggetto registrante deve metter in conto che la ricerca di anteriorità, pur supportata dall'UIBM o dall'UAMI o dall'OMPI con i loro database, non è sufficiente a scongiurare possibili conflitti: alla fine sarà il giudice l'unico interprete decisivo di quelle situazioni limite in cui è difficile preventivare se ci possa essere o no un abuso di segno distintivo, perché entrambi i contendenti hanno buone argomentazioni per sostenere ciascuna le proprie ragioni.

La finalità di registrare un marchio è quella di **identificare i propri prodotti e/o servizi per** distinguerli da quelli della concorrenza, pertanto è necessario indicare in fase di registrazione del marchio l'ambito di utilizzo dello stesso.

Per permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio, si prende come riferimento l'**Accordo di Nizza** che

dal 1° gennaio 2012 è aggiornata alla **10a edizione, e che ha rilevanza internazionale.** Tale classificazione suddivide i **prodotti nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45.** Ciascuna classe è rappresentata da un titolo che dà informazioni generali sui relativi prodotti o servizi.

La registrazione deve essere fatta presso un ufficio territoriale dell'UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che può trovarsi anche presso le Camere di Commercio. Si trovano anche molti siti in Internet che vi agevolano, a livello telematico, l'intere procedura di registrazione. Al momento della domanda, la tassa di deposito è **comprensiva di una classe merceologica:** è possibile scegliere ulteriori classi alle quali estendere la tutela, pagando una tassa aggiuntiva.

Una volta che avete compilato il modulo per il deposito, scaricabile direttamente dal sito dell'ufficio, e trasmesso secondo le modalità descritte, verrà interrogato, da parte dell'ufficio, il *database* dei brevetti e dei marchi italiani per verificare che il marchio sia registrabile nelle classi merceologiche da voi indicate. In genere questa verifica avviene gratuitamente e non vi impegna con l'ufficio.

Qualora l'esito della verifica sia positiva, riceverete una email riportante in allegato il modulo d'ordine per procedere con la ***richiesta di deposito del marchio***, che dovrete compilare e rispedire al mittente tramite risposta alla email o via fax. Il costo della registrazione si aggira intorno alle 500 Euro, che è comprensivo di una classe di registrazione. Per le successive classi vi verrà richiesta una cifra intorno alle 80 euro. Dovrete quindi mandare la ricevuta di avvenuto bonifico se non è prevista la modalità di pagamento tramite carta di credito.

Una volta che avrete spedito tale documentazione potete aspettarvi che l'ufficio proceda alle operazioni al deposito del marchio, e di tale deposito vi verrà data comunicazione via email con una copia conforme dell'attestato di deposito in

.pdf. Ricordate che non sono previsti ulteriori costi per i successivi 10 anni di validità del marchio, il quale può essere rinnovato, successivamente alla scadenza della durata decennale, per ulteriori periodi di dieci anni.

Si tenga presente che la ricerca di marchi pregressi, per verificarne la registrabilità, viene eseguita sui *database* nazionale, comunitario e internazionale, con tempi diversi di attesa per essere tali banche-dai in continuo aggiornamento e a volte in ritardo sui nuovi inserimenti.

L'attestato di deposito non vi dà la certezza di non configgere con possibili diritti di terzi. Infatti la domanda di marchio viene pubblicata in un apposito bollettino e da quella data chi sia titolare di un marchio anteriore identico o simile può presentare opposizione. Se ciò accade si apre una procedura interna all'ufficio nella quale ciascuna parte può sostenere le proprie ragioni: l'esaminatore dell'UIBM deciderà se la domanda di marchio meriti di essere accolta oppure venga respinta perché il segno risulta già oggetto di registrazione quale marchio anteriore.

In base al codice della proprietà industriale il titolare del marchio ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio e di vietare ai terzi l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini se a causa della somiglianza si crei un rischio di confusione; se si tratta poi di un marchio che gode di rinomanza il diritto si estende anche ai servizi e ai prodotti non affini[1]

E' possibile depositare anche marchi internazionali, comunitari o in singoli Stati esteri, ma con procedure piuttosto articolate per cui è consigliabile rivolgersi ad un professionista del settore.

La convenienza sulla registrazione quale marchio italiano oppure comunitario (presso l'**UAMI** – Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno di Alicante, ma sempre

comodamente da casa vostra tramite procedura telematica) dipende dai mercati commerciali ai quali è destinato il prodotto: se sono e saranno limitati alla sola Italia ovviamente è sufficiente una registrazione italiana mentre se sussistono già o sono ragionevolmente prevedibili anche altri mercati comunitari, è senz'altro più conveniente una registrazione comunitaria: infatti, di solito, per un costo poco più del doppio di quello italiano, si ottiene un marchio che copre tutti i 27 Paesi della Unione Europea.

Qui possiamo riportare l'indirizzo dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, che fornisce nel dettaglio le fasi della procedura per la registrazione del marchio comunitario http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/regProcess.it.do

Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra gli 85 aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo).

Per poter depositare un marchio internazionale è necessario essere titolari, o aver depositato la domanda di registrazione per un marchio nazionale identico. Se la domanda viene effettuata entro sei mesi dal deposito nazionale, la data del deposito internazionale coincide con quella del deposito nazionale e ne può essere rivendicata la priorità; la registrazione internazionale dopo detto termine è sempre effettuabile, ma in tal caso non è possibile rivendicare la priorità.

Anche la durata del marchio internazionale è decennale. Potete trovare tutte le informazioni necessarie al sito dell'OMPI http://www.wipo.org/madrid/en/index.html

La procedura vi sembrerà complicata e in effetti lo è ma potete comprenderne le ragioni: è la ricerca e l'analisi di

anteriorità sono indispensabili per muoversi correttamente e non confliggere con i diritti dei terzi. Considerate anche che la possibilità di interferenza con marchi di terzi resta sempre e alla fine sarà il giudice l'unico interprete decisivo di quelle situazioni limite in cui è difficile preventivare se ci possa essere o non un abuso o una contraffazione di segno distintivo, perché entrambi i contendenti hanno buone argomentazioni per sostenere ciascuna le proprie ragioni.

Avv. Giovanni Bonomo – A.L. Diritto dell'informazione e dell'informatica

---

[1] Art. 20 "Diritti conferiti dalla registrazione" D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30

Per approfondimenti: https://legalfordigital.it/registrare-un-marchio/