



Camera
di Commercio
Salerno

CAMERA per L'ECONOMIA

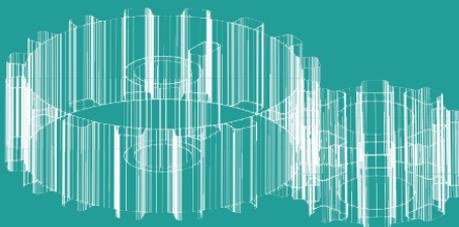
UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA



Guida

sulla tutela
della **Proprietà**
Industriale



Progetto **Azione 1** - “Potenziamento degli UBM (Uffici Brevetti e Marchi) delle Camere di Commercio”

Guida sulla tutela della Proprietà industriale

Coordinamento

Dott. Ciro Di Leva

Referenti operativi

Ing. Pasquale Romano

Dott. Aldo Dell’Anno



Camera
di Commercio
Salerno

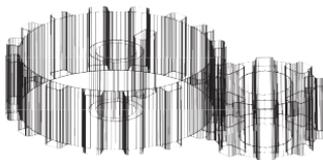
CAMERA per L'ECONOMIA



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

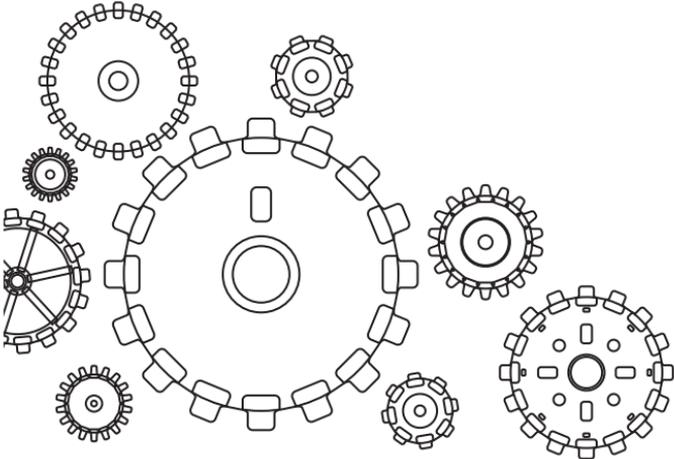
Guida

sulla tutela
della **Proprietà**
Industriale





	Presentazione	7
	1.1 Il brevetto	11
	1.2 Il brevetto italiano	15
	1.3 Il brevetto all'estero	17
	2. La domanda internazionale: il PCT	19
	3. Il brevetto europeo e comunitario	23
	4. Il marchio nazionale, comunitario e internazionale	27
	5. Il design italiano e comunitario	49



Presentazione

La Camera di Commercio di Salerno ha avviato già da alcuni anni attività di servizio a supporto delle aziende allo scopo di incentivare e di supportarne adeguatamente la penetrazione sui mercati sia interni che esteri. In tale contesto, particolare importanza riveste la possibilità di poter supportare le PMI anche sui temi della tutela della Proprietà Industriale.

L'obiettivo dei progetti che la Camera di Commercio di Salerno sta realizzando, con la partecipazione della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, è quello di rafforzare e consolidare il ruolo dell'Ente quale soggetto di riferimento qualificato per le PMI per un primo approccio alla tutela dei diritti di Proprietà Industriale al fine di promuoverne l'utilizzo, in quanto strumenti privilegiati per valorizzare e sostenere la capacità innovativa e competitiva delle stesse e per supportare le loro strategie commerciali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente Camerale ha previsto l'utilizzo di due leve fondamentali, quali il potenziamento delle capacità di assistenza e di supporto al tessuto produttivo provinciale del personale addetto all'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera e l'avvio di un Centro PIP (Patent Information Point – Punto di Informazione Brevettuale) per l'erogazione di un primo livello di assistenza specialistica nella tutela del patrimonio immateriale delle imprese.

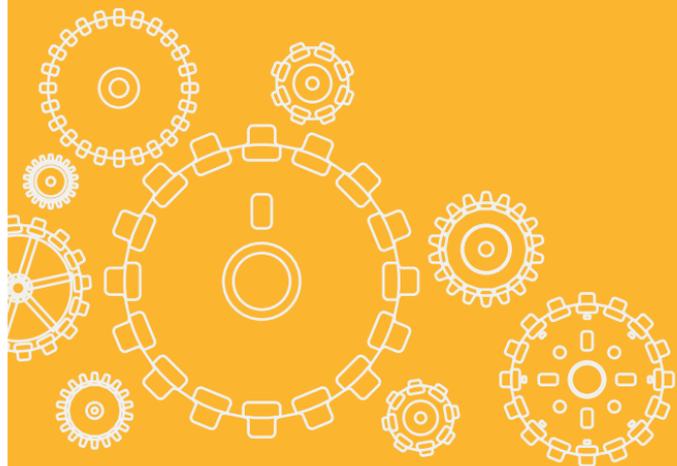
Guida sulla tutela della **Proprietà** industriale - www.uibm.gov.it



In questo contesto si inserisce la pubblicazione di questa breve guida: uno strumento di supporto agevole, mirato all'utenza e al tessuto produttivo del territorio, di pronto uso e volto a soddisfare un primo approccio teso a riconoscere nella proprietà industriale un fattore strategico per la crescita delle imprese.

Il Segretario Generale
Camera di Commercio di Salerno
Dr. Raffaele DE SIO

Il Presidente
Camera di Commercio di Salerno
Dr. Guido ARZANO



1.1 Il brevetto

Il brevetto rappresenta lo strumento più utile, ed in molti casi l'unico veramente efficace, attraverso il quale è possibile richiedere ed ottenere un'esclusiva sullo sfruttamento commerciale in tutte le sue forme (ad esempio produzione, commercializzazione, pubblicità) di un'innovazione apportata ad un prodotto o ad un procedimento, in qualsiasi ambito tecnico e tecnologico.

Il brevetto può riguardare sia miglioramenti apportati a un prodotto o procedimento e che consentono di risolvere specifici problemi tecnici (*invenzione*) che una nuova configurazione di un prodotto al fine di conferirgli una maggiore efficacia o comodità d'uso (*modello*).

Nel primo caso la forma di tutela più appropriata è quella ottenibile mediante il deposito di una domanda di *brevetto per invenzione industriale*, mentre nel secondo caso è preferibile depositare una domanda di *brevetto per modello di utilità*.

La principale differenza tra le due forme di brevetto è costituita dalla loro differente durata, limitata a 10 anni nel caso del modello di utilità ed estesa ad un massimo di venti anni dalla data di deposito per le invenzioni.

Con un brevetto di invenzione è possibile tutela-

re un'innovazione applicata a prodotti o processi all'interno di qualsiasi settore tecnico e tecnologico, senza particolari limitazioni teoriche, purché l'**invenzione** rispetti alcuni requisiti fondamentali. La legislazione in materia pone alcuni limiti alla brevettabilità in alcuni settori, ad esempio per i metodi diagnostici e terapeutici e per il software, ma non escludendoli del tutto qualora siano provvisti di sufficiente carattere tecnico.

I requisiti fondamentali per la concessione di un **brevetto per invenzione industriale** sono i seguenti:

Novità: l'invenzione non deve appartenere allo stato della tecnica, ossia non deve essere stata oggetto di divulgazione, né scritta né orale, in data antecedente alla data di primo deposito della domanda di brevetto;

Attività inventiva: l'invenzione, anche se nuova, non deve differenziarsi dallo stato della tecnica per aspetti banali e facilmente derivabili da parte del tecnico medio del ramo, senza apportare un reale beneficio e risolvere uno specifico problema tecnico in maniera non ovvia;

Applicabilità industriale: il prodotto o procedimento oggetto del brevetto devono poter essere replicati a livello industriale.

Un **modello per utilità** richiede invece requisiti-

Guida sulla tutela della **Proprietà** industriale - www.uibm.gov.it

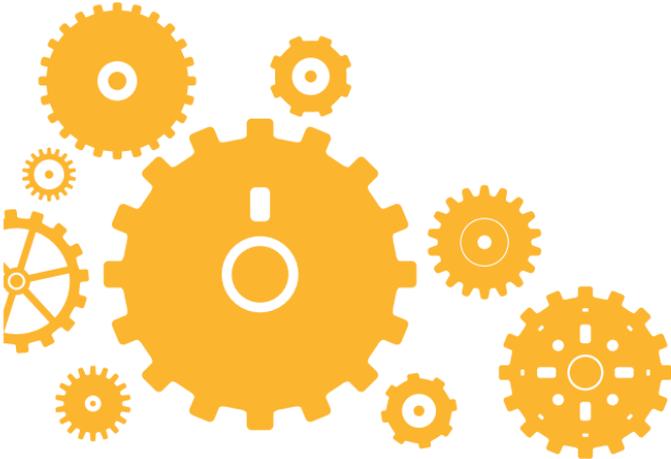




ti meno stringenti rispetto ad un'invenzione, in quanto oltre al requisito della novità è sufficiente che i nuovi modelli siano atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere.

In entrambi i casi, il brevetto è costituito da un documento, solitamente corredato da uno o più disegni, in cui occorre descrivere in maniera sufficientemente dettagliata l'oggetto o procedimento da tutelare ed i miglioramenti apportati allo stato della tecnica. La descrizione deve essere anche corredata di una o più rivendicazioni, ossia frasi in cui si esplicita in maniera chiara e sintetica l'oggetto della tutela e che rappresentano la parte più importante del brevetto e che ne definiscono la forza.

Tuttavia, è fondamentale avere ben presente che un brevetto non è solo un documento tecnico ma possiede anche natura legale, in quanto il suo contenuto stabilisce in maniera inequivocabile l'ambito di tutela da proteggere. Per questo motivo è fondamentale redigere il testo in ogni sua parte nella maniera più consona possibile ed utilizzando il linguaggio e la terminologia più adatti, al fine di evitare l'utilizzo di espressioni eccessivamente limitanti dell'ambito di tutela del brevetto, che potrebbero rendere lo stesso poco efficace, oppure poco chiare e che potrebbero invalidare l'intero titolo.



1.2 Il brevetto italiano

Il deposito di una domanda di brevetto italiano rappresenta la forma più rapida ed economica per ottenere un primo strumento di tutela sulla propria invenzione che, seppur inizialmente valida solo sul territorio nazionale, può essere successivamente estesa in tutto il mondo entro un anno dal deposito, sfruttando il cosiddetto “diritto di priorità”.

La procedura di concessione di un brevetto di invenzione prevede una serie di fasi sequenziali:

Deposito: la domanda di brevetto corredata della descrizione completa di rivendicazioni e di eventuali disegni, unitamente alla designazione di uno o più inventori ed alla ricevuta del versamento relativo alle tasse di deposito, è presentata allo sportello Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, anche in modalità telematica ove previsto, per essere così inviata all'UIBM.

Esame formale: l'UIBM provvede ad eseguire un primo esame per la verifica dei requisiti formali e verificare tra l'altro che l'oggetto della domanda sia un'invenzione e che siano presenti una o più rivendicazioni redatte in maniera formalmente corretta, senza però emettere giudizi in merito alla novità o all'attività inventiva delle stesse.

Ricerca: in caso di esito positivo dell'esame formale l'UIBM provvede ad inviare il testo all'Uffi-

cio Europeo Brevetti (EPO) che esegue una ricerca di anteriorità al fine di verificare la sussistenza dei tre requisiti fondamentali. Viene così prodotto un Rapporto di Ricerca che viene trasmesso al richiedente entro un periodo generalmente di 9 mesi dalla data di deposito.

Esame sostanziale: nel caso in cui il Rapporto di Ricerca dia esiti positivi la domanda prosegue il suo iter fino alla concessione del titolo, altrimenti l'UIBM emette una comunicazione di esame con cui richiede di sanare le obiezioni alla brevettabilità presenti nel Rapporto, stabilendo un tempo massimo per il deposito delle modifiche, successivamente al quale potrà decidere di concedere o respingere la domanda.

Pubblicazione della domanda: allo scadere del diciottesimo mese dalla data di deposito l'UIBM provvede a mettere a disposizione del pubblico il testo della domanda, inizialmente non accessibile a nessuno.

Mantenimento in vita: successivamente alla concessione del brevetto ed a partire dall'inizio del quinto anno calcolato dalla data di deposito sarà necessario provvedere al pagamento annuale delle tasse di deposito, pena decadimento del brevetto, fino alla sua naturale scadenza che avviene improrogabilmente allo scadere del ventesimo anno.

1.3 Il brevetto all'estero

I brevetti hanno validità puramente nazionale ed al momento non esistono forme di tutela che siano cumulative per più Stati. Tuttavia, qualsiasi deposito di una singola domanda nazionale, inclusa quella italiana, conferisce al suo richiedente un diritto di priorità di un anno a partire dalla data di primo deposito per la successiva richiesta di un brevetto in una pluralità di Stati esteri.

In questo modo per ottenere la tutela della propria invenzione in più Stati non è necessario procedere al deposito contemporaneo ed immediato di tante domande quanti sono gli Stati in cui ci si vuole proteggere, ma sarà possibile procedere in un secondo momento ed anche in maniera graduale, purché entro l'anno di priorità.

Inoltre, esistono procedure che consentono di richiedere con un'unica domanda un numero elevato di domande di brevetto (ad esempio attraverso una domanda internazionale PCT che ad oggi designa contemporaneamente 148 Paesi) o che permettono di ottenere contemporaneamente più brevetti nazionali.

In particolare una delle forme di deposito più utilizzate da richiedenti italiani ed europei è rappresentata dalla domanda di Brevetto Europeo, che rappresenta una procedura unificata con cui,

attraverso il pagamento di un'unica tassa di deposito e lo svolgimento di un unico esame, è possibile ottenere la concessione contemporanea di 38 brevetti nazionali negli Stati aderenti alla Convenzione su Brevetto Europeo.

Successivamente alla concessione, il richiedente avrà la facoltà di convalidare il brevetto europeo nei singoli Stati attraverso il deposito delle singole traduzioni e delle relative tasse di deposito, ove previsto. Inoltre, i singoli brevetti dovranno essere successivamente mantenuti in vita mediante il pagamento delle relative tasse di mantenimento annuali, con la possibilità tuttavia di portare avanti solo alcuni dei brevetti convalidati, in funzione delle proprie strategie commerciali.

2 La domanda internazionale PCT

La domanda internazionale di brevetto secondo la convenzione PCT (*Patent Cooperation Treaty*) è una procedura alla quale aderiscono ad oggi 148 Stati, tra i quali figurano tutti i Paesi maggiormente industrializzati, ed attraverso la quale è possibile presentare contemporaneamente una domanda di brevetto in tutti gli Stati aderenti mediante un'unica procedura.

Il vantaggio principale della procedura PCT è rappresentato dal fatto di poter posticipare la data ultima per effettuare la scelta in merito agli Stati in cui estendere la protezione per la propria invenzione, che sarà rimandata alla scadenza del trentesimo o trentunesimo mese dalla data di primo deposito o priorità (ad esempio la data di deposito della domanda italiana nel caso sia utilizzata come priorità per la successiva fase PCT).

La procedura PCT prevede le seguenti fasi:

Deposito: la domanda di brevetto corredata della descrizione completa di rivendicazioni e di eventuali disegni, unitamente alla designazione di uno o più inventori potrà essere presentata direttamente all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO) di Ginevra, mediante deposito telematico o via fax, oppure

anche all'UIBM che provvederà a trasmetterla all'OMPI. La domanda potrà essere presentata in italiano purché successivamente si provveda a depositare una traduzione in una delle lingue ammesse (ad esempio inglese, francese, tedesco). Inoltre occorrerà pagare le relative tasse di deposito e ricerca.

Ricerca: la domanda depositata e tradotta è inviata dall'OMPI all'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) per l'esecuzione della ricerca di anteriorità e la verifica dei requisiti fondamentali per la brevettabilità. L'EPO provvederà a trasmettere un Rapporto di Ricerca contenente un'opinione preliminare di brevettabilità che rappresenterà la base a partire dalla quale si svolgeranno i futuri esami di merito.

Esame internazionale: si tratta di una fase puramente opzionale con cui il richiedente, dietro pagamento di un'apposita tassa, dopo aver eventualmente provveduto a modificare il testo in seguito alla ricezione del rapporto di ricerca, richiede all'OMPI di rilasciare un parere di esame che andrà a sostituire la precedente opinione di brevettabilità preliminare.

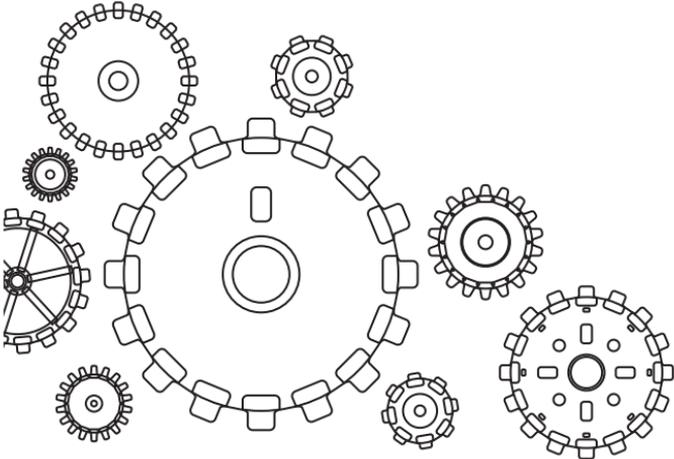
Ingresso nelle fasi nazionali/regionali: alla scadenza del trentesimo mese dalla data di primo deposito o priorità (del trentunesimo mese per alcuni Stati) sarà necessario depositare una

Guida sulla tutela della **Proprietà** industriale - www.uibm.gov.it





o più domande nazionali o regionali (ad esempio una domanda di brevetto europeo) in modo da poter giungere alla concessione del titolo in ogni Stato di interesse. Da questo punto in poi le singole procedure di concessione procederanno in maniera indipendente tra loro e secondo i regolamenti dei singoli Stati designati.



3 Il brevetto europeo e comunitario

Una delle forme di deposito più utilizzate da richiedenti italiani ed europei è rappresentata dalla domanda di Brevetto Europeo che rappresenta una procedura unificata con cui, attraverso il pagamento di un'unica tassa di deposito e lo svolgimento di un unico esame, è possibile ottenere la concessione contemporanea di 38 brevetti nazionali negli Stati aderenti alla Convenzione su Brevetto Europeo.

Pertanto, il brevetto europeo rappresenta una procedura con cui è possibile ottenere contemporaneamente la concessione di un brevetto in ognuno dei 38 Stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE/EPC).

Tuttavia, al termine della procedura di rilascio la procedura non fornisce un unico brevetto europeo valido in tutti gli Stati aderenti, ma piuttosto un fascio di brevetti nazionali, ossia un brevetto per ciascuno Stato designato durante le fasi di esame e concessione ed in cui il brevetto europeo concesso è stato convalidato.

Anche in questo caso la procedura di rilascio si compone di una pluralità di fasi sequenziali, a partire dal deposito, per poi procedere con la fase di ricerca, esame e concessione.

Il deposito è effettuato, in modalità cartacea (posta o fax) o telematica, presso l'UIBM oppure pres-

so l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), avente sede a Monaco di Baviera, Berlino e L'Aia, e può essere eseguito in una qualsiasi lingua purché sia seguito dal deposito di tutti gli atti in una delle tre lingue ufficiali dell'EPO (inglese, francese, tedesco) che rappresenterà la lingua in cui dovrà essere condotta tutta la successiva procedura di concessione.

Successivamente al deposito l'EPO provvede a rilasciare un rapporto di ricerca accompagnato da un'opinione di brevettabilità che anticipa la successiva fase di esame, durante la quale il titolare potrà presentare eventuali modifiche al testo iniziale della domanda al fine di superare possibili obiezioni presenti nel rapporto di ricerca.

Durante la fase di esame, il titolare della domanda avrà la possibilità di dialogare, in modalità scritta oppure oralmente, con l'esaminatore dell'EPO, al fine di dimostrare la validità della propria invenzione, eventualmente limitando l'ambito di tutela inizialmente rivendicato.

Al termine della fase di esame, in caso di parere positivo da parte dell'esaminatore, l'EPO provvederà a concedere il brevetto.

Dopo la concessione, il titolare della domanda avrà la facoltà di convalidare il brevetto europeo nei singoli Stati attraverso il deposito delle singole traduzioni e delle relative tasse di de-

posito, ove previsto.

Inoltre, i singoli brevetti nazionali dovranno essere successivamente mantenuti in vita mediante il pagamento delle relative tasse di mantenimento annuali, con la possibilità tuttavia di portare avanti solo alcuni dei brevetti convalidati, in funzione delle proprie strategie commerciali.

Il brevetto europeo convalidato in uno specifico Stato conferirà al suo titolare i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto nello stesso Stato.

A partire dall'inizio del 2014 è tuttavia prevista l'attivazione del Brevetto Comunitario, ossia un brevetto che sarà contemporaneamente valido in tutta la Unione Europea e che pertanto non prevederà più la fase delle convalide nazionali. Il brevetto Comunitario non sarà più pertanto un fascio di brevetti nazionali da gestire singolarmente dopo la loro concessione, ma sarà un titolo unico.

La gestione della procedura di rilascio del Brevetto Comunitario sarà sempre affidata all'EPO e potrà presentarsi sia come alternativa al Brevetto Europeo che rappresentare una fase dello stesso. In particolare, nel caso si depositi una domanda di Brevetto Europeo, sarà possibile designare l'Unione Europea considerandola come uno dei 38 Stati aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo.



4 Il marchio

Cos'è il marchio

Il marchio è un segno distintivo che ha il fine di contraddistinguere i prodotti o i servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Esso rientra tra i c.d. segni distintivi titolati, distinguendosi da quelli c.d. non titolati, quale il c.d. marchio di fatto, e per essere tutelato deve essere registrato.

Possono costituire marchio d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, come le parole (compresi i nomi di persona), i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, i motivi musicali, le forme tridimensionali, la forma del prodotto e della confezione di esso o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché capaci di distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Chi voglia procedere alla registrazione di un nuovo marchio può scegliere tre opzioni, non alternative, in funzione dell'estensione territoriale dell'attività che intende proteggere con il proprio marchio:

- registrazione nazionale, se l'ambito territoriale di tutela cui è interessato è quello dello Stato;

- registrazione comunitaria, se l'ambito territoriale di tutela cui è interessato è quello del territorio dell'UE;

- registrazione internazionale, se l'ambito territoriale di tutela cui è interessato si estende al di là del territorio dell'UE;

Registrazione nazionale

Può ottenere la registrazione di un marchio d'impresa la persona fisica o giuridica che già lo utilizza o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Il titolare del marchio ha diritto di vietare l'uso da parte di altri di segni identici o simili concernenti e prodotti servizi identici o affini.

La durata della registrazione è di 10 anni a partire dal giorno in cui la domanda è stata presentata presso l'**Ufficio Brevetti della Camera di Commercio** (e non dalla data di concessione da parte dell'UIBM). Alla scadenza dei dieci anni, il marchio deve essere rinnovato pena la decadenza dello stesso. La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere presentata entro i dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una tassa di mora.

Requisiti della registrazione

- novità ovvero assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile;
- originalità ovvero carattere di fantasia del segno distintivo che non può essere una denominazione generica di prodotti o servizi oppure una indicazione descrittiva;
- capacità distintiva ovvero capacità di diffe-

renziare un prodotto o servizio da quello di altri; liceità ovvero non contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume.

N.b. 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 oppure se nomi notori di persona nonché i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi;

i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di un altro diritto esclusivo;

un segno uguale o simile all'altrui marchio, adottato come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nome a 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 costituire anche 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.
I segni identici o simili al marchio già registrato da altri nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di associazione fra i due segni.

Dove depositare la domanda di registrazione

La domanda di registrazione di marchio di primo deposito o la sua rinnovazione si possono presentare presso:

- **l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;**
- **Camere di commercio industria e artigianato;**
- **Ulteriori uffici o enti pubblici determinati con D.M. Sviluppo economico.**

Per quanto riguarda le procedure di deposito, gli orari di accesso e i contatti con gli uffici brevetti

e marchi si devono consultare il sito internet della singola Camere di Commercio presso la quale si vuole depositare oppure il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

All'atto del deposito sono rilasciati il numero e la data di deposito, da cui decorrono gli effetti di legge (quando il deposito non è effettuato presso l'UIBM, l'ufficio ricevente, al momento del ricevimento, rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito e trasmette la documentazione all'UIBM entro 10 giorni).

Dal 1° giugno 2006 è possibile effettuare il deposito delle domande di brevetto e di marchio con modalità telematica ai sensi del DM del 10 aprile 2006.

Domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve contenere:

- l'identificazione del richiedente e anche del mandatario, se vi sia (l'incarico può essere conferito soltanto ad un Mandatario abilitato per le procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all'Albo Professionale e in tal caso si deve allegare il relativo atto di nomina);
- l'eventuale rivendicazione della priorità o della data da cui decorrono gli effetti della domanda in caso di trasformazione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale;
- la riproduzione grafica del marchio;
- l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati se-

condo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza.

Come già esposto, la domanda può essere depositata:

- in formato cartaceo, utilizzando il modulo C, presente sul sito internet di ciascuna Camera di Commercio e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (<http://www.uibm.gov.it/>)
- in formato telematico, tramite il sito web Telemaco (<https://telemaco.infocamere.it>)

Le tasse di concessione governativa da pagare sono le seguenti:

Marchio individuale

Domanda di primo deposito (10 anni) per
1 classe € 101,00
Tassa per ogni classe aggiuntiva € 34,00

Domanda di rinnovazione (10 anni) per
1 classe € 67,00
Tassa per ogni classe aggiuntiva € 34,00
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione
(entro il 1° semestre dalla scadenza) € 34,00

Marchio collettivo

Domanda di primo deposito (10 anni) per
1 o più classi € 337,00
Domanda di rinnovazione (10 anni) per
una classe € 202,00
Tassa di mora per il ritardo della rinnovazione
(entro il 1° semestre dalla scadenza) € 34,00
Lettera d'incarico a mandatario € 34,00

Alla domanda va allegata l'attestazione di versamento delle tasse di concessione governativa, da pagarsi con bollettino di C/C postale, secondo la tabella precedente, sul c/c n. 82618000 a favore di **agenzia delle entrate - centro operativo di Pescara** - causale "Deposito marchio nazionale".

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

- Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), così come definite dal dlgs. n. 460/1997, art. 10, iscritte, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto, nell'anagrafe delle Onlus tenuta dal Ministero delle Finanze Agenzia Regionale delle Entrate.

- Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, oltre a società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Sono equiparate alle Onlus, quindi rientrano nel regime di esenzione, le Associazioni di Volontariato e le Cooperative sociali, che siano iscritte nell'apposito Registro tenuto dalla Regione.

Per il rilascio di copie autentiche e non è previsto il pagamento di diritti di segreteria e di bolli, secondo il seguente prospetto:

Copia autentica della domanda (2 marche da bollo da € 16,00 e 1 diritto di segreteria da € 43,00)

Copia non autentica della domanda (1 marca da bollo da € 16,00 e 1 diritti di segreteria da € 40,00)

N.b. I diritti di segreteria vanno pagati al momento del deposito della pratica, secondo le modalità previste dallo sportello ricevente.

Le marche da bollo devono essere acquistate nelle rivendite autorizzate ed applicate sulla prima pagina di UNO dei Moduli C; se si richiede copia autentica, la seconda marca deve essere consegnata all'Ufficio al momento del deposito.

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.

Alla scadenza del termine decennale il richiedente può presentare domanda di rinnovazione del marchio per ulteriori 10 anni. La domanda di rinnovazione può essere riproposta ad ogni scadenza decennale, finché persiste l'interesse del titolare.

La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro 12 mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso (ad esempio, se la domanda di marchio è stata presentata il giorno 5 ottobre 2005, l'ultimo giorno utile per il rinnovo sarà il 31 ottobre 2014 (se quel giorno dovesse essere un sabato o una domenica o un giorno festivo, il termine slitterebbe al primo giorno feriale utile).

Nel semestre successivo al mese di scadenza sarà comunque possibile rinnovare il marchio pagando, oltre alle tasse dovute, un diritto di mora

di € 34,00.

Scaduto quest'ulteriore termine, non sarà più possibile rinnovare il marchio, in quanto ormai definitivamente scaduto.

La modulistica da utilizzare per il rinnovo è la stessa della domanda di deposito (modulo C).

N.b. Va tenuto conto che la registrazione può essere rinnovata esclusivamente per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi della Classificazione di Nizza.

In fase di rinnovo è possibile rinunciare ad intere classi, richieste nella domanda di primo deposito, o a parti delle stesse. 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.

La domanda di rinnovazione del marchio non può contenere addizioni rispetto all'originale elenco di prodotti e servizi, né può indicarsi un diverso numero di classe, anche se le classi sono state successivamente aggiornate o revisionate dal legislatore.

Allo stesso modo non è possibile modificare la descrizione del marchio o l'immagine o i colori del marchio stesso.

Utilizzando la procedura telematica per il deposito, è possibile trasmettere le domande anche al di fuori dell'orario di sportello degli Uffici bre-

vetti delle Camere di Commercio.

Per poter inviare una domanda di registrazione di marchio occorre:

registrarsi al sito www.registroimprese.it e aderire al contratto Telemaco - consultazione + invio pratiche;

- richiedere alla Camera di Commercio la CNS Carta Nazionale dei Servizi (si tratta di un dispositivo elettronico c.d. business key o smart card che consente, tra l'altro, di firmare digitalmente i documenti informatici);

- accedere al sito <https://webtelemaco.infocamere.it>/utilizzando le credenziali d'accesso fornite per e-mail con la registrazione;

scaricare dallo stesso sito web - servizi e-gov - brevetti e marchi, il software gratuito Simba offline, che permette di redigere la domanda telematica.

L'adesione al contratto Telemacopay, oltre alla trasmissione delle pratiche e alla consultazione della banca dati brevetti e marchi, abilita al pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo virtuale, tramite un conto prepagato. Il pagamento delle tasse deve invece essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale.

Registrazione comunitaria

Sono denominati marchi comunitari i marchi di prodotti e servizi registrati conformemente al Regolamento CE del 26.2.2009 n. 207/2009. Tale marchio è retto dal principio di "unitarietà" per l'in-

Guida sulla tutela della **Proprietà** industriale - www.uibm.gov.it





tero territorio dell'UE, nel senso che è impossibile limitare la tutela solo ad alcuni Stati membri.

Il marchio comunitario è stato concepito per integrare i sistemi di protezione nazionali. Se un richiedente o un titolare di un marchio comunitario possiede già un marchio nazionale o internazionale identico per gli stessi prodotti e servizi, con efficacia in uno o più Stati membri, può rivendicare la preesistenza di quel marchio contestualmente alla domanda di registrazione o entro due mesi dal deposito della domanda o, ancora, in qualsiasi momento dopo la registrazione del marchio, mantenendo in tal modo i propri diritti preesistenti, anche se decide di non rinnovare il marchio anteriore.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio comunitario durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda e possono essere rinnovati per successivi periodi decennali.

I diritti conferiti da un marchio comunitario prevalgono contro i terzi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia si potrà rivendicare un equo indennizzo per fatti emersi dopo la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario. Fino alla pubblicazione della registrazione i tribunali non possono decidere sul merito di un caso.

Requisiti della registrazione

I requisiti sono gli stessi di quelli richiesti per il marchio italiano.

Una domanda di marchio comunitario è registrata qualora siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

dall'esame del marchio non sono emerse obiezioni, oppure le obiezioni sollevate sono state superate;

non è stata proposta alcuna opposizione, o le opposizioni proposte sono state respinte.

Dove depositare la domanda di registrazione

La domanda di registrazione di marchio comunitario e la sua rinnovazione si possono presentare presso:

- l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno e Marchi (UAMI);

- qualsiasi ufficio nazionale della proprietà industriale, che provvede ad inoltrarla all'UAMI entro un termine di due settimane a decorrere dalla data di deposito.

Il deposito può avvenire o presso la sede dell'UAMI o tramite posta o corriere o telematicamente.

Per quanto riguarda le procedure di deposito, gli orari di accesso e i contatti con gli uffici si deve consultare il sito internet dell'UAMI (<http://oami.europa.eu>), dove è possibile trovare anche la procedura per il deposito del marchio.

La procedura di deposito elettronico (e-filing) comporta una serie di vantaggi tra cui la riduzione di 150 euro sulla tassa di base per ciascun marchio individuale, la possibilità di pa-

gare la tassa mediante carta di credito, la conferma immediata del numero di marchio comunitario, la facilità di creare e stampare la ricevuta ufficiale, la possibilità di verifica *on line* per evitare errori nell'inserimento dei dati della domanda e l'opportunità di salvaguardare in memoria e recuperare automaticamente i dati per il contatto dell'utente, da utilizzare per domande successive.

Domanda di registrazione

Per le domande di registrazione effettuate via fax o posta, è disponibile un modulo contenente le seguenti informazioni:

- a) nome e indirizzo del richiedente
- b) indicazione della prima e della seconda lingua
- c) una riproduzione del marchio
- d) un elenco di prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione attraverso il marchio
- f) pagamento delle tasse
- g) firma.

La domanda di registrazione può essere depositata in una delle lingue dell'Unione Europea con l'indicazione di una seconda lingua da scegliersi tra le cinque ufficiali dell'UAMI (inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo).

Per registrare un marchio comunitario, è necessario pagare una tassa di:

- Euro 900 in caso di deposito elettronico (e-filing)
- Euro 1050 in caso di deposito della domanda in formato cartaceo.

Se sussistono i requisiti per rivendicare un diritto

di priorità in forza di un marchio anteriore identico, è possibile far valere la priorità contestualmente alla domanda di registrazione del marchio o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, con effetto retroattivo alla data di deposito del marchio rivendicato.

Il marchio registrato verrà pubblicato nella parte B del bollettino dei marchi comunitari. L'UAMI invierà al richiedente un link per scaricare un certificato in formato PDF.

Il certificato rilasciato dall'UAMI contiene:

- la data di deposito della domanda;
 - il numero del fascicolo di domanda;
 - la data di pubblicazione della domanda;
 - il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - il nome e il domicilio professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente. Se vi sono più rappresentanti, sono iscritti nel certificato soltanto il nome e il domicilio professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole "e altri". Nel caso di un'associazione di rappresentanti, sono iscritti soltanto il nome e l'indirizzo dell'associazione; una riproduzione del marchio. In caso di registrazione di marchio a colori, questo particolare è specificato, a meno che il richiedente abbia dichiarato che non intende rivendicare la protezione del colore. Se il richiedente ha depositato una descrizione del marchio, tale descrizione sarà riportata nel certificato;
- un elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio;
la lingua in cui è stata presentata la domanda

e la seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda;

la data di iscrizione del marchio nel registro e il numero della registrazione.

N.b. Il certificato può contenere inoltre le seguenti informazioni (sempre che avessero costituito oggetto della domanda):

le indicazioni relative alla data di priorità;

le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione;

le indicazioni relative alla rivendicazione della preesistenza di un marchio anteriore registrato a norma dell'articolo 34 RMC;

l'indicazione che il marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMC, ha acquistato carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto; una dichiarazione con cui il richiedente rinuncia a qualsiasi diritto esclusivo su un elemento del marchio, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, RMC;

l'indicazione che si tratta di un marchio collettivo; una dichiarazione che la domanda è il risultato di una trasformazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell'articolo 156 RMC, unitamente alla data della registrazione internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid o alla data di registrazione dell'estensione territoriale alla Comunità europea effettuata successivamente alla registrazione internazionale in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid e, se del caso, la data di prio-

rità della registrazione internazionale.
Previo pagamento di una tassa, l'Ufficio rilascia copie, autentiche o non autentiche, del certificato di registrazione.

N.b. È possibile apportare talune modifiche al marchio comunitario dopo la registrazione. Tra le modifiche ammesse si annoverano:

- la correzione di errori rinvenuti nel registro e nella pubblicazione della domanda;
- le modifiche della registrazione, quali la limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi;
- la divisione della registrazione;
- la rettifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio comunitario o del suo rappresentante registrato;
- la rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio comunitario.

Registrazione internazionale

Se l'impresa intende tutelare il proprio marchio oltre i confini nazionali e comunitari può registrarlo nei relativi Stati di interesse attraverso una procedura unificata denominata registrazione internazionale, in forza della quale il registrante viene a godere, in ciascun paese designato, della medesima protezione di cui avrebbe goduto ove avesse lì direttamente depositato il proprio marchio.

Fonti normative da cui trae la propria regolamentazione tale tipo di marchio sono:

l'Accordo di Madrid del 14.4.1891

il Protocollo di Madrid del 27.6.1989

è possibile consultare l'elenco degli Stati aderenti sul sito della World International Property Organization (WIPO) www.wipo.int.

La registrazione internazionale ha una durata di 10 anni con possibilità di rinnovo.

Requisiti della registrazione

I requisiti sono gli stessi di quelli richiesti per il marchio italiano e comunitario.

Una domanda di marchio internazionale è registrata qualora siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

- dall'esame del marchio non sono emerse obiezioni, oppure le obiezioni sollevate sono state superate;

non è stata proposta alcuna opposizione, o le opposizioni proposte sono state respinte.

Infatti, effettuata la registrazione, la WIPO provvede a darne notificazione alle amministrazioni nazionali degli Stati designati dal registrante per un esame più approfondito.

La procedura a questo punto segue l'iter nazionale di ciascun Paese designato. Ciascuna amministrazione nazionale può sollevare obiezioni in merito alla registrabilità del tale marchio nello Stato entro un anno o diciotto mesi (a seconda dell'applicabilità rispettivamente dell'Accordo o del Protocollo) dalla data di notifica della registrazione del marchio internazionale.

Trascorso tale termine il marchio può ritenersi accettato, fatti salvi eventuali diritti di terzi che possono essere fatti valere in sede giudiziaria.

In caso di registrazioni internazionali designanti l'Italia, l'UIBM provvede all'esame conformemente alle norme dettate dal Codice della proprietà intellettuale per l'esame dei marchi internazionali. In particolare, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte o se è stata presentata opposizione da parte dei titolari di diritti anteriori, l'UIBM provvede ad emettere un rifiuto provvisorio e ne dà comunicazione alla WIPO.

Contestualmente, l'UIBM fissa un termine perentorio entro cui il titolare della registrazione internazionale può presentare le proprie deduzioni o chiedere copia dell'atto sulla base del quale è stato emesso il rifiuto. Se entro tale termine il titolare non presenta le proprie deduzioni o non richiede la citata copia, l'UIBM emette rifiuto definitivo, dandone pronta comunicazione alla WIPO.

Dove depositare la domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata presso:

- il competente ufficio del paese in cui è stato registrato il marchio nazionale sottostante la registrazione internazionale;

- l'UAMI, se la registrazione sottostante è comunitaria.

L'ufficio ricevente trasmette la domanda alla WIPO, con sede a Ginevra, che provvede alla registrazione; pertanto una domanda presentata

direttamente all'ufficio internazionale non potrà essere presa in considerazione.

Domanda di registrazione

Considerato che la domanda secondo il Sistema di Madrid può essere presentata solo da un soggetto di uno Stato membro dell'Accordo di Madrid per tutelare il proprio marchio nel territorio di altri Stati membri del Sistema di Madrid, sul sito della WIPO è attivato un simulatore della procedura di inoltro della domanda per consentire di verificare se sia o meno possibile per il soggetto richiedente presentare tale domanda di registrazione del marchio sotto il Sistema di Madrid. Tale simulatore indica tra l'altro gli Stati membri del Sistema, i costi nonché come presentare la domanda.

Per ottenere la registrazione internazionale occorre pagare una tassa nazionale all'UIBM ed una tassa internazionale, direttamente alla WIPO. Sul sito della WIPO sono disponibili tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda (<http://wipo.int/madrid/en/filing/>) e di calcolo della tassa dovuta (<http://wipo.int/madrid/en/fees/>).

N.b. 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.

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 si-

militudine e fonetiche e fornire perciò rapporti commentati sui risultati della ricerca.

L'elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito: www.ordine-brevetti.it

Gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio offrono un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni sui costi e modalità della richiesta è necessario consultare i rispettivi siti internet.

Il marchio collettivo

Il marchio collettivo si distingue dal marchio finora illustrato in quanto svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

È concesso ad un soggetto, 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 a norme regolamentari dallo stesso individuate.

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 modo che chiunque possa conoscere in cosa consista la garanzia effettivamente fornita dalla presenza del marchio col-

lettivo su un determinato prodotto o 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 a 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.

Normalmente viene utilizzato nel settore agroalimentare.

5 Il design italiano e comunitario

Attraverso la registrazione di un design (o modello industriale) è possibile tutelare la forma estetica di un oggetto, sia bidimensionale che tridimensionale, o anche di una parte dello stesso, a prescindere dalla particolare funzione dello stesso, purché tale forma sia nuova e provvista di un carattere individuale.

Il nuovo design deve pertanto distinguersi da oggetti appartenenti allo stesso settore per elementi che non siano irrilevanti, così da permettere ad un utilizzatore di distinguere chiaramente l'oggetto da modelli precedenti.

Attraverso una stessa domanda è possibile richiedere la registrazione contemporanea anche di più modelli, purché appartenenti ad oggetti inseriti nella stessa classe internazionale.

La registrazione del design può essere eseguita sia a livello nazionale attraverso il deposito di una domanda in Italia, da effettuare direttamente presso l'UIBM o presso una qualsiasi Camera di Commercio, che direttamente all'estero.

In particolare la tutela all'estero può essere ottenuta attraverso il deposito di singole domande nazionali estere o preferibilmente in ambito comunitario, attraverso una procedura unica di deposito di una domanda comunitaria da effettuarsi presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del

Mercato Interno (OAMI/UAMI) con cui ottenere la registrazione del design contemporaneamente in tutti gli Stati dell'Unione Europea, o, ancora, attraverso il deposito di una domanda internazionale da presentare all'Organizzazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).

La durata di un design è in ogni caso di 5 anni a partire dalla data di deposito ed è rinnovabile per quinquenni successivi fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito.

La presente guida è aggiornata al mese di ottobre 2013. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio del contenuto della presente guida, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere imputata alla Camera di Commercio di Salerno o agli estensori della guida.

Per ogni specifica esigenza aziendale, vista la complessità della materia, la Camera di Commercio di Salerno raccomanda di utilizzare, in aggiunta alle indicazioni di questa guida, un parere qualificato.

Guida sulla tutela della **Proprietà** industriale - www.uibm.gov.it





La presente Guida sulla tutela della proprietà industriale è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Salerno nell'ambito della realizzazione del progetto denominato **AZIONE 1** Potenziamento degli UBM (Uffici Brevetti e Marchi) delle Camere di Commercio" cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in convenzione con Uniocamere e con la collaborazione di Pharma Bullet s.r.l.

info:

Camera di Commercio di Salerno
Ufficio Brevetti e Marchi
via Salvador Allende n.19/21
84131 Salerno
tel. 089 3068449 • fax 089 3115025
ufficio.brevettimarchi@sa.camcom.it
www.sa.camcom.it
www.uibm.gov.it



Camera
di Commercio
Salerno

CAMERA per L'ECONOMIA

UNIONCAMERE

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Guida sulla tutela della **Proprietà** Industriale

