



## FAQ NUOVO PUNTO ORIENTAMENTO

Aggiornato al 27 settembre 2023

Mettendo a frutto l'esperienza di diversi anni del Nuovo Sportello di Orientamento sono state individuate, con la collaborazione dei consulenti in proprietà industriale che hanno dato la loro disponibilità, alcune questioni/domande (faq: Frequently Asked Questions) che sono ricorrenti nei quasi 300 incontri organizzati dal 2019 al 2023.

### TITOLARITÀ MARCHIO

#### a) Chi può essere titolare di un marchio?

Chiunque può essere titolare di un marchio: una persona fisica o una persona giuridica (una società, un'associazione, un ente pubblico ecc.). Per depositare un marchio non è necessario essere un'impresa.

#### b) Posso cedere il mio marchio o il suo utilizzo?

Il marchio può essere oggetto di cessione totale o parziale. In questi casi, tutti o la quota parte dei diritti connessi al marchio, vengono trasferiti ad un altro soggetto. Anche se non è obbligatorio, è opportuno chiedere l'iscrizione della cessione totale o parziale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La possibilità del solo utilizzo del marchio, senza cessione della proprietà, viene data con il contratto di licenza.

### DECORRENZA DIRITTI

#### a) Da quando decorrono i diritti riconosciuti con la registrazione del marchio?

Al momento della presentazione della domanda di marchio presso l'ufficio camerale la domanda verrà caricata nel sistema informatico dell'Ufficio italiano Brevetti e Marchi producendo un modello F24 che permetterà al richiedente il pagamento delle tasse di concessione governativa. Dal momento del pagamento delle tasse si produrranno gli effetti del deposito della domanda: il marchio godrà della protezione prevista e il richiedente potrà vietare ad altri l'uso/deposito di un marchio uguale o simile. Quindi la protezione del marchio è riconosciuta prima della conclusione del procedimento di registrazione che avviene con il rilascio dell'attestato di registrazione.

### DEPOSITO MARCHIO

#### a) Come scelgo le classi e i prodotti/servizi per il deposito della domanda di marchio?

La generalità dei prodotti e/o dei servizi per i quali il marchio può essere depositato sono classificati in 45 classi di prodotti o servizi che costituiscono la Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (comunemente chiamata Classificazione di Nizza). La Classificazione di Nizza viene aggiornata annualmente. Il richiedente deve quindi consultare questo elenco per identificare i prodotti/servizi per i quali depositare la domanda. È opportuno fare questa scelta con una certa lungimiranza perché una volta depositata la domanda di marchio non potranno essere aggiunti nuovi prodotti o servizi. Se ragionevolmente si ritiene che il marchio nel giro di qualche tempo verrà usato per contraddistinguere nuovi prodotti o servizi conviene includerli nella domanda.

### SCADENZA/RINNOVO MARCHIO

#### a) Quando scade il mio marchio?

Il marchio scade dopo dieci anni dalla data del primo deposito. La domanda di rinnovo può essere presentata nei dodici mesi antecedenti questa data. Può essere presentata ed essere considerata tempestiva, anche la domanda di rinnovo presentata sino all'ultimo giorno del mese di deposito (es. domanda di primo rilascio depositata il 24.6.2014: il rinnovo può essere presentato entro il 30.6.2024).



È possibile rinnovare il marchio anche nei 6 mesi dalla scadenza dello stesso pagando una somma a titolo di mora.

**b) Devo rinnovare il mio marchio. Posso modificarlo? Posso aggiungere classi/prodotti/servizi non compresi nella domanda originaria?**

In sede di rinnovo non è possibile cambiare nulla del marchio: il segno/la parola protetta sarà quella originaria così come le classi, quindi i prodotti e servizi relativamente ai quali il marchio è stato originariamente depositato. È possibile solo rinunciare ad una o più classi e/o prodotti o servizi. Questo caso infatti si configura come una parziale rinuncia.

**c) Quante volte posso rinnovare il mio marchio?**

La legislazione vigente non pone limiti al numero dei rinnovi di un marchio. Quindi di decennio in decennio è possibile continuare a rinnovare il marchio stesso.

**d) Ho lasciato scadere il mio marchio. Cosa posso fare per non perdere ogni protezione?**

Nel caso in cui ci si renda conto che il proprio marchio è scaduto e siano trascorsi anche i 6 mesi in cui il rinnovo è possibile con il pagamento del diritto di mora, è opportuno valutare di depositare il marchio ex novo. Ovviamente in questo caso non si avrà più traccia della continuità dei depositi ma più il tempo intercorrente tra la scadenza del marchio ed il suo nuovo deposito è breve, minore sarà il rischio che altri lo abbiano già depositato.

## VALIDITÀ TERRITORIALE DEL MARCHIO

**a) Ho intenzione di registrare il mio marchio. È meglio che presenti una domanda solo per l'Italia o è meglio che richieda un marchio dell'Unione Europea?**

Il marchio UE è un marchio che ha validità in tutti i Paesi dell'Unione Europea mentre il marchio italiano ha validità solo nel territorio nazionale. Se l'attività cui il marchio è legato ha già un respiro europeo o si intende nel giro di poco tempo estenderla nell'UE, la richiesta di un marchio UE può essere opportuna. Naturalmente il costo di un marchio UE non è uguale a quello di un marchio italiano, ma sicuramente conveniente rispetto alla somma delle spese per i marchi nazionali dei singoli paesi UE. I requisiti previsti per il deposito, in particolare la novità cioè l'assenza di precedenti marchi uguali o simili, nel caso del marchio europeo devono essere posseduti con riferimento a tutti i paesi dell'UE.

## CONFLITTI CON DIRITTI PREESISTENTI

**a) Come posso sapere se il marchio che intendo registrare è già stato depositato da qualcuno?**

Il requisito della novità (quindi l'assenza di marchi identici o simili già depositati per classi di prodotti/servizi uguali o affini o di marchi di fatto) è un requisito che l'UIBM, come altri uffici brevetti nazionali, non verifica. Per questo è assolutamente opportuno (anche se non obbligatorio) che la verifica sia fatta dal richiedente. Le verifiche di anteriorità possono essere svolte autonomamente, consultando le banche dati gratuite disponibili, oppure possono essere fatte con l'ausilio dei professionisti di settore che hanno accesso a banche dati più strutturate e possono valutare le eventuali ricorrenze emerse.

**b) Ho fatto qualche ricerca prima di depositare il mio marchio. Ho trovato dei marchi simili. È un problema?**

L'esistenza di precedenti marchi depositati simili o uguali a quello che si intende depositare è sempre una criticità che è bene valutare con l'aiuto di un professionista del settore. Oltre alla equivalenza/somiglianza dei segni andranno valutati le classi ed i prodotti/servizi per cui la protezione viene richiesta. Anche l'esistenza di marchi simili/identici ma non registrati (c.d. marchio di fatto) è una situazione che deve essere valutata.



**c) Una volta depositato il mio marchio come potrò accorgermi se qualcuno ne deposita uno simile?**

Il deposito di marchi simili o identici non è una situazione che viene segnalata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il deposito posteriore al proprio di un marchio simile o uguale è un fatto quindi che deve essere accertato da chi è interessato consultando con frequenza la banca dati ufficiale dell'UIBM oppure il Bollettino Ufficiale dei Marchi che con periodicità bisettimanale o quindicinale (a seconda del tipo di deposito) pubblica tutte le nuove domande di deposito o rinnovo. Fare questo tipo di verifiche autonomamente è ovviamente molto dispendioso in termini di tempo e non sempre assicura il risultato. Per questo i professionisti del settore organizzano "servizi di sorveglianza". Il cliente in questo caso riceve dal consulente un periodico report sui nuovi depositi che possono essere confliggenti con il proprio.

**d) Cos'è un'opposizione?**

L'opposizione è il procedimento amministrativo con il quale il soggetto legittimato, titolare di marchi o di un diritto anteriore, può chiedere all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di rifiutare la registrazione di un marchio nazionale depositato da un terzo che ritenga confliggente con il suo. L'opposizione è un'opportunità più semplice e veloce dei procedimenti giudiziari per chi veda violato il proprio diritto antecedente (es. ho registrato un paio di anni fa il mio marchio ed ora mi accorgo che un mio concorrente ha chiesto la registrazione di un marchio simile al mio per segno e prodotti/servizi). L'opposizione può essere presentata entro il terzo mese dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei Marchi del marchio confliggente con il mio.