

La tutela giuridica dei marchi: nozioni di base e trend di deposito

I marchi sono i titoli di proprietà industriale più amati dagli imprenditori italiani.

Nel 2023 sono state depositate complessivamente 63.433 domande di registrazione¹, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente (v. Tabella 1 - Box 3). Il numero di depositi presso le camere di commercio è rimasto pressoché invariato e si attesta intorno al 28%.

A livello comunitario si è registrato nel 2022 un numero totale di depositi pari a 174.152, di cui 140.930 diretti e 33.222 internazionali, in diminuzione rispetto al 2021 (v. Grafico 1 – Box 3).

Il 99% dei depositi è stato effettuato con procedura on-line.

Il numero totale delle domande esaminate entro il 2022 è stato pari a 171.752, mentre quelle registrate hanno raggiunto quota 165.062. Il tempo medio necessario per la registrazione è stato di 3,5 mesi. Il numero di ricorsi è stato inferiore rispetto al 2021, con un calo del 7,03%.

Anche a livello internazionale si è rilevato un decremento del numero di depositi nel 2022 rispetto all'anno precedente (v. Grafico 2 – Box 3)

Prima del deposito è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità con l'ausilio di banche dati (v. Box 2) per verificare che non siano stati registrati marchi identici o simili per prodotti e/o servizi identici o affini.

I requisiti di registrazione sono: novità, capacità distintiva e liceità (così come specificato dagli articoli 12, 13 e 14 del Codice di proprietà Industriale).

La novità considera l'identità o la somiglianza ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi oppure già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio usato nell'attività economica da altri (art. 12 CPI). Tutto ciò per evitare che si possa generare un rischio di confusione per il pubblico.

Una verifica di novità deve essere eseguita anche nei nomi a dominio, per evitare di registrare come marchio un nome già utilizzato per un sito internet. Allo stesso tempo, la registrazione di un nome a dominio che riproduce un marchio altrui, costituisce una violazione del diritto di esclusiva. È, quindi, consigliabile effettuare una valutazione preliminare per non incorrere in future dispute legali.

Il carattere distintivo si ottiene se il marchio non è associabile alla classe merceologica per cui viene richiesto.

La modalità più rapida per registrare un marchio in Italia è attraverso la procedura on-line, che consente l'accesso ad una procedura accelerata d'esame.

In alternativa c'è la possibilità di effettuare il deposito cartaceo presso una Camera di Commercio o spedire la richiesta tramite servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), pagando l'imposta di bollo (16 € ogni 4 pagine), le tasse sulle concessioni governative (minimo 101 € per il marchio individuale) e i diritti di segreteria (40 €).

Nel modulo è obbligatorio definire il tipo e la natura del marchio di cui si richiede la registrazione. La descrizione è facoltativa solo per i marchi denominativi, mentre nel caso dei marchi di colore è possibile utilizzare un codice standard colorimetrico in alternativa alla descrizione.

È, altresì, **obbligatorio inserire la classe di prodotti e/o servizi per i quali si vuole rivendicare il marchio**, secondo la classe di Nizza (<https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=it>).

Richiedente e domicilio elettivo sono altri campi obbligatori da compilare.

La domanda di marchio nazionale può costituire un diritto di priorità per una successiva estensione del segno a livello comunitario o internazionale.

¹ Il dato si riferisce alla somma dei primi depositi e dei rinnovi.

Il deposito internazionale deve essere preceduto necessariamente da una domanda nazionale o comunitaria e genera un fascio di marchi nazionali nei Paesi designati, che potranno concedere o respingere la richiesta dopo un esame di merito. Trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione, in assenza di espliciti rifiuti, il marchio si ritiene concesso nei Paesi designati. Per i primi cinque anni la validità del marchio internazionale è vincolata alla sorte di quello nazionale.

Riferimenti bibliografici

Per un approfondimento sul deposito e la valutazione dei requisiti di registrazione dei marchi: Le Guide di PuntoCartesiano – Il Marchio <https://puncocartesiano.it/media/1337/il-marchio-2.pdf>

Box 1 – Presentazione delle domande di registrazione

Il portale per depositare una domanda di marchio in Italia è reperibile al seguente sito web: <https://servizionline.uibm.gov.it>

I moduli per il deposito cartaceo (primo deposito) sono accessibili a questo link: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036653-marchi-primo-deposito-nuovo>

Per depositare un marchio comunitario l'EU IPO mette a disposizione un sistema semplice ed accessibile on-line <https://www.euipo.europa.eu/it/trade-marks/how-to-apply/apply-now>

La WIPO ha predisposto il sistema **eMadrid** ed una serie di strumenti (tra cui un simulatore) per consentire all'utente di effettuare la registrazione in modo autonomo, veloce e semplice: <https://www.wipo.int/web/emadrid/file-an-application>

Box 2 – Banche dati per la valutazione della prior art

UIBM: <https://www.uibm.gov.it/bancadati/> Cliccare su Ricerca → Ricerca per combinazione di criteri → Marchi



The screenshot shows the website of the Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) and the UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). The page features the MISE logo, the UIBM logo, and a navigation menu with options: Home, Ricerca, Servizi documentali, Servizi statistici, and Utilità. A search dropdown menu is open, showing options for 'Ricerca per numero' and 'Ricerca per combinazione di criteri'. The 'Ricerca per combinazione di criteri' dropdown is expanded, listing various search criteria: Marchi, Invenzioni, Domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità da PCT. Richiesta di ingresso in fase nazionale, Modelli di utilità, Disegni e modelli, Convalide rivendicazioni domanda di brevetto europeo e brevetto europeo, Certificati complementari di protezione, Privative per nuove varietà vegetali, Topografie di prodotti a semiconduttori, and Trascrizioni. A 'PATENT' stamp graphic is visible on the left side of the page. Below the search menu, there is a 'Comunicazioni' section with a text update and a 'Leggi tutto' button.

L'utente può selezionare un certo numero di criteri di ricerca: data di deposito, data di registrazione, natura del marchio (figurativo, denominativo, ecc.), tipo di marchio (individuale, collettivo o di certificazione), tipo di registrazione (primo deposito o rinnovo), classe, stato finale, denominazione/descrizione, richiedente/titolare, mandatario, rappresentante, regione domicilio elettivo, provincia domicilio elettivo e priorità.

Un'ulteriore ricerca è possibile cliccando su Altre Ricerche → Ricerca nel titolo/denominazione e/o descrizione e selezionando poi la tipologia brevettuale (marchi o marchi storici).

EUIPO (<https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks>): con il sistema eSearch plus è possibile effettuare una serie di ricerche strutturate attraverso la combinazione di vari criteri

WIPO (<https://www.wipo.int/reference/en/branddb/>) : Global Brand Database

Box 3 – Statistiche di deposito

Tabella 1 – Depositi di marchi italiani (Fonte: Banca Dati UIBM)

anno deposito	mese deposito	Descrizione	quantità	%
2024		DEPOSITO IN CCIA	6064	25,02
2024		DEPOSITO ON LINE	18102	74,69
2024		DEPOSITO POSTALE	70	0,29
		TOTALI	24236	100%
2023		DEPOSITO IN CCIA	17482	27,56
2023		DEPOSITO ON LINE	45720	72,08
2023		DEPOSITO POSTALE	231	0,36
		TOTALI	63433	100%
2022		DEPOSITO IN CCIA	16941	27,89
2022		DEPOSITO ON LINE	43574	71,74
2022		DEPOSITO POSTALE	227	0,37
		TOTALI	60742	100%

Grafico 1 – Trend di deposito dei marchi comunitari (Fonte: Rapporto annuale EUIPO)

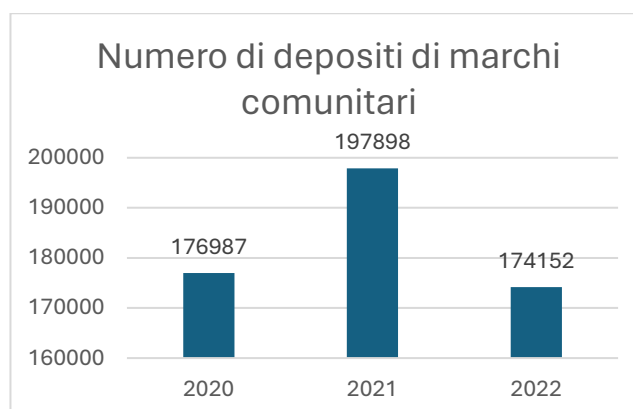
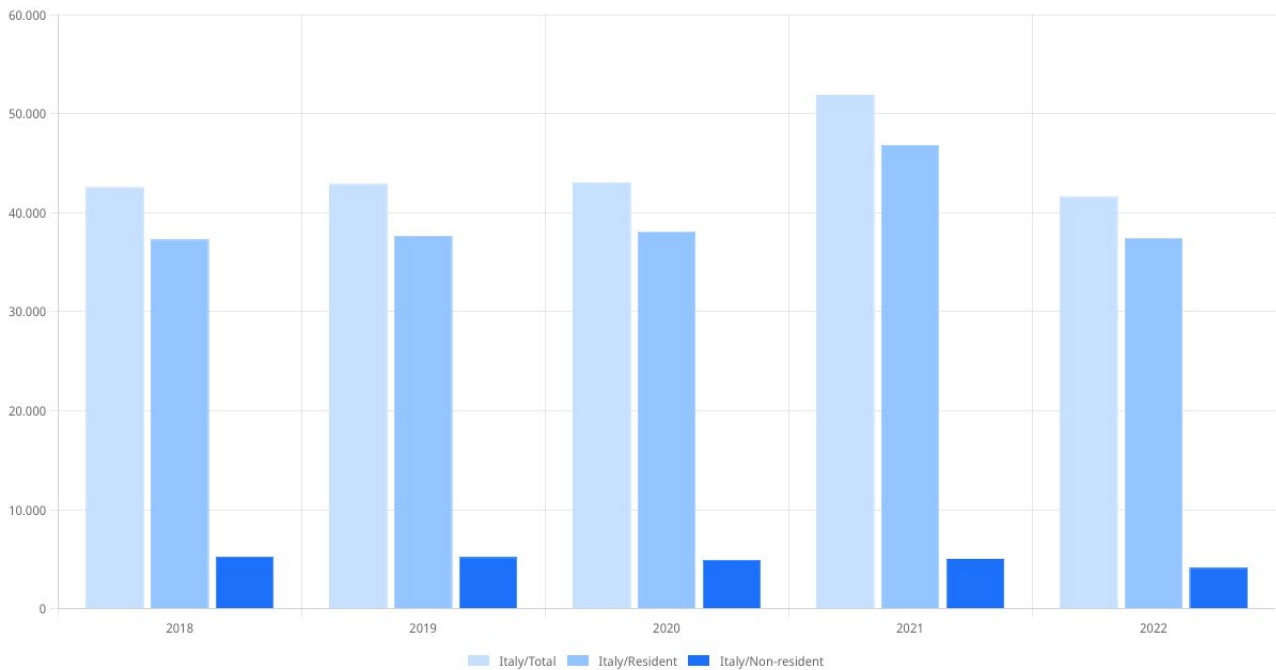


Grafico 2 – Trend di deposito dei marchi internazionali (Paese di origine: Italia; Fonte: WIPO)



NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2024 Fondazione Politecnico di Milano

Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto *IP4GROWTH- Intellectual Property Program for collaborative and innovative SMEs*, EUIPO, Call for Grants GR/003/23.

Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito www.ip4growth.it

Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto IP4GROWTH e al finanziamento dell'EUIPO.

LIBERATORIA

Il presente progetto è finanziato con il sostegno dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'EUIPO declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. Il contributo ha fini puramente informativi e di sintesi e non presume di essere esaustivo né aggiornato ad eventuali modifiche o cambiamenti nel frattempo intercorsi.