

**SOLO**  
CONSULTING

***GUIDA ALLA  
REGISTRAZIONE DEL MARCHIO***



## PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Le modalità preferibili per la presentazione della domanda di registrazione di un marchio sono in via cartacea direttamente presso una Camera di Commercio oppure via internet tramite il sito [www.servizionline.uibm.gov.it](http://www.servizionline.uibm.gov.it), se in possesso di firma digitale. Ogni domanda deve avere per oggetto **un solo marchio** ed essere redatta, come tutta la documentazione ad essa relativa allegata, **in lingua italiana**. Ai fini della registrazione è necessario che siano presentati i seguenti documenti:

- la domanda di registrazione per marchio di impresa, compilata e firmata in originale provvista di marca da bollo e due copie;
- l'esemplare del marchio, in foglio A4, in aggiunta alla riproduzione del marchio già applicata sulla domanda di registrazione;
- la ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito.

Inoltre, occorre eventualmente allegare:

- la lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata tramite un mandatario abilitato o un avvocato, con marca da bollo;
- il documento di priorità, nel caso in cui la domanda rivendichi la priorità della data di deposito di una o più domande di marchio depositate entro i sei mesi precedenti, secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale;
- l'atto di delega, se necessario.

All'atto della presentazione della domanda, inoltre, viene consegnato al richiedente il modulo F24 per il pagamento delle tasse di concessione governativa all'Agenzia delle Entrate (la data di deposito della domanda decorre dalla data del pagamento). Solo nel caso in cui il deposito della domanda avvenga via posta è necessario pagare il modulo F24 prima dell'invio della domanda, allegando alla stessa la ricevuta.

1) Il documento principale da compilare ai fini della registrazione è la domanda di registrazione per marchio d'impresa (Mod. MA-RI), reperibile sul sito internet dell'UIBM nella sezione contenente la modulistica, differente a seconda che la domanda sia presentata dal richiedente, dal rappresentante o da un mandatario.

La domanda contiene le seguenti sezioni: *Dati identificativi della domanda, Classificazione (classi merceologiche del prodotto, secondo la classificazione di Nizza), Priorità, Richiedente e il Domicilio Elettivo/Rappresentante/Mandatario (a seconda del modulo).*

2) Una volta ricevuta la domanda di deposito completa degli allegati e con il pagamento delle tasse e dei diritti di segreteria necessari, l'Ufficio procede all'esame della domanda, al fine di verificarne la ricevibilità e la registrabilità a norma di legge.

In particolare, la procedura si sviluppa in diverse fasi:

- a. *Esame da parte dell'UIBM*: l'ufficio verifica in primo luogo la **ricevibilità** della domanda, ossia che siano state pagate le tasse e siano stati indicati gli elementi essenziali richiesti nel modulo. In particolare, se nella domanda mancano i dati del richiedente, la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, la domanda è dichiarata **irricevibile** d'ufficio. Inoltre, l'UIBM una volta accertata la regolarità formale della domanda procede ad un **esame tecnico**, rilevando in particolare la sussistenza dei requisiti di registrazione richiesti dalla legge e la liceità dei segni per i quali si chiede la registrazione. Nel caso in cui l'UIBM rilevi delle criticità, ne informa il richiedente

- presso il domicilio elettivo indicato nella domanda, assegnando tempo per rispondere. In caso di mancata risposta o comunque di risposta che non consente la risoluzione della criticità, l'UIBM procede al **rigetto della domanda**.
- b. *Pubblicazione*: successivamente alla chiusura dell'esame dell'UIBM, la domanda di registrazione è soggetta a **pubblicazione** nell'apposito Bollettino. Con la pubblicazione la domanda viene resa accessibile a tutti gli interessati.
- c. *Osservazioni di terzi o concessione definitiva*: entro tre mesi dalla pubblicazione, coloro che sono titolari di diritti anteriori hanno la facoltà di presentare **opposizione alla registrazione**. In questo caso si apre un procedimento amministrativo volto a verificare le ragioni dei soggetti che si oppongono.
- 3) Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio, coloro che ritengono tale domanda in conflitto con un proprio marchio o diritto anteriore possono opporsi alla concessione del marchio. In particolare, sono legittimati a presentare opposizione (art. 177 CPI):
- **i titolari di marchi già registrati** in Italia o con efficacia in Italia da data anteriore;
  - **i soggetti che hanno depositato una domanda di registrazione di marchio** in Italia in data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
  - **i licenziatari dell'uso esclusivo del marchio**;
  - **le persone, gli enti e le associazioni** che vantino diritti su ritratti di persone, nomi di persone e segni notori quali nomi di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi ai sensi dell'art. 8 CPI;
  - **i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica**;
  - **i soggetti che hanno depositato una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica**, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

Con l'istanza di opposizione, pertanto, si può far valere (art. 176 CPI):

- l'esistenza di **marchi identici** già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, **per prodotti o servizi identici**;
- l'esistenza di **marchi identici o simili** già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, **per prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. 12 comma 1 lett. d CPI);
- l'esistenza di **marchi identici o simili** già registrati in Italia o con efficacia in Italia, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore, **per prodotti o servizi identici, affini o non affini**, quando il marchio anteriore gode nell'Unione Europea o in Italia di **rinomanza** e quando l'uso di quello successivo, senza giusto motivo, **trarrebbe indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (art. 12 comma 1 lett. e CPI);
- l'esistenza di **marchi identici o simili già notoriamente conosciuti** ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, **per prodotti o servizi identici, affini o non affini**, quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto (art. 12 comma 1 lett. f CPI);
- la circostanza che si tratti di **segni esclusi dalla registrazione**, conformemente alla legislazione italiana o dell'Unione Europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione Europea o l'Italia è parte, **relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche** (art. 14 comma c-bis CPI);
- la circostanza che **non sia stato prestato il consenso alla registrazione di ritratti o nomi di persona e segni notori** ai sensi dell'art. 8 CPI.

Il procedimento di opposizione, avente natura amministrativa, si svolge dinanzi all'UIBM secondo le fasi e con le modalità seguenti:

a. Istanza di opposizione

In primo luogo, gli interessati presentano, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della domanda, una **istanza di opposizione** scritta in italiano, motivata e documentata, contenente, a pena di inammissibilità (ai sensi dell'**art. 176 CPI**):

- **con riferimento al marchio oggetto di opposizione**, i dati del richiedente, il numero e la data della domanda e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione (l'opposizione può riguardare **tutti o una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione**);
- **per quanto riguarda il marchio o il diritto dell'opponente**, l'identificazione del marchio o del diritto anteriore, nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione;
- i **motivi** su cui si fonda l'opposizione.

b. Controllo formale dell'istanza e *cooling off period*: ricevuta l'istanza, entro due mesi dalla scadenza del termine per presentare opposizioni, l'UIBM **verifica l'ammissibilità formale dell'istanza e il pagamento dei diritti di opposizione**. Se la verifica ha esito positivo, l'UIBM informa il richiedente dell'avvio del procedimento di opposizione e concede alle parti un termine di due mesi (estendibile su richiesta congiunta delle parti fino a dodici mesi) per trovare un **accordo di conciliazione**. Se le parti trovano un accordo, il procedimento di opposizione si estingue.

c. Deduzioni difensive: trascorso inutilmente il termine senza che sia stato raggiunto un accordo, si apre una fase istruttoria in contraddittorio tra le parti. In particolare, l'opponente deve depositare, entro due mesi dalla data di scadenza del periodo di cooling off, la seguente documentazione:

- copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio, della denominazione di origine o della indicazione geografica su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio dell'Unione europea;
- ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
- la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'UIBM, ovvero l'opposizione si fonda su una denominazione di origine o una indicazione geografica.

Il **richiedente**, a sua volta, ricevuta la documentazione dell'opponente, presenta le proprie **deduzioni difensive** entro il termine fissato dall'UIBM. Nelle proprie deduzioni difensive, in particolare, il richiedente può chiedere che l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio opposto fornisca la prova **che il marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione sia stato oggetto di uso effettivo nei cinque anni anteriori al deposito dell'istanza di opposizione**, o che vi siano motivi legittimi che giustificano il mancato uso.

Nel caso in cui l'opponente non presenti, entro sessanta giorni, le proprie deduzioni documentando quanto richiesto o, presentando le deduzioni nei termini, l'UIBM ritenga che la prova fornita non sia sufficiente, **l'opposizione decade**.