



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Chi può registrare un marchio?

Autore: Redazione | 17/12/2020



*La richiesta di deposito di un segno distintivo può essere presentata da una persona fisica o giuridica.*

Hai creato un'azienda specializzata nella produzione di articoli per il giardinaggio. Per ampliare la clientela e affermarti sul mercato hai deciso di dotarti di un segno distintivo. Dato che vuoi essere l'unico ad utilizzare il logo, un amico ti ha consigliato di depositarlo presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ma **chi può**

**registrare un marchio?** Quali sono gli adempimenti da effettuare? Secondo la legge, possono ottenere la registrazione del marchio sia i privati che le società. La domanda può essere presentata personalmente oppure per il tramite di un avvocato o, meglio ancora, di un consulente esperto in proprietà industriale. L'importante è che chi richiede la registrazione utilizzi il simbolo o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi. Se l'argomento è di tuo interesse, allora non perdere altro tempo e prosegui nella lettura di questo articolo.

## Cos'è un marchio?

Il **marchio** è un **segno distintivo** che consente di comunicare ai **consumatori** la propria attività. In altre parole, è possibile distinguere sul mercato un **prodotto** o un **servizio** da quelli degli altri **concorrenti**. Il marchio può essere costituito da diversi elementi, quali ad esempio un colore, un suono, un disegno, una parola, un numero oppure può essere anche un insieme di tutte queste cose.

## Quali requisiti deve possedere un marchio?

Quando crei un marchio per la tua **impresa** devi prestare molta attenzione ad alcuni fattori, in particolare:

- **l'originalità**: vuol dire che il simbolo scelto deve avere un **carattere distintivo** per consentire ai consumatori di individuare immediatamente il prodotto o il servizio offerto;
- la **novità**: non devono essere già registrati, né in Italia né all'estero, marchi identici o simili al tuo;
- la **liceità**: in altre parole, il tuo marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- la **verità**: un principio che vieta la registrazione di un marchio che contenga segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.

# Chi può registrare un marchio?

In passato, la **registrazione del marchio** era consentita solo ai soggetti titolari di partita Iva. Con il tempo, invece, le cose sono cambiate ed oggi la normativa riconosce la possibilità di depositare il segno distintivo sia ai **privati** (anche senza partita Iva) che alle **aziende**. In particolare, secondo il Codice della proprietà industriale, la registrazione può essere richiesta dal soggetto che utilizza il marchio oppure da chi intenda utilizzarlo nell'ambito di servizi, fabbricazione o commercio di prodotti.

Ciò che è importante, quindi, è che chi intende registrare il marchio lo usi effettivamente o almeno si proponga di usarlo, direttamente o indirettamente, entro cinque anni dalla registrazione.

Inoltre, possono ottenere la registrazione anche le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.

La domanda può essere presentata:

- dal **titolare del marchio**;
- da un **rappresentante**, cioè un avvocato iscritto all'ordine;
- da un **mandatario**, ossia un consulente esperto in proprietà industriale iscritto all'ordine.

Negli ultimi due casi, occorre conferire l'incarico al professionista per iscritto.

## Come si effettua la registrazione di un marchio?

Ed eccoci arrivati all'aspetto pratico della questione e cioè **come si registra un marchio**.

Prima di procedere, però, devi fare una ricerca per verificare che, in riferimento alle classi di prodotti ed ai servizi scelti, non esistano altri marchi simili o identici al tuo già registrati. Se così fosse, infatti, rischieresti di dover cessare l'uso del tuo marchio, oltre a dover pagare un risarcimento del danno.

Per evitare quindi di incappare in una situazione del genere, devi effettuare la

cosiddetta **ricerca di novità**, affidandoti ad un professionista esperto oppure utilizzando le banche dati che trovi su Internet. Se la ricerca ha dato esito negativo, allora puoi presentare domanda di **registrazione del segno distintivo** in Italia o all'estero.

Ebbene, il **deposito del marchio** può avvenire in modalità telematica, cartacea o postale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso una qualsiasi Camera di Commercio. La domanda deve contenere i dati del titolare, il segno distintivo e le classi di prodotti o servizi (secondo la classificazione di Nizza) per le quali il marchio sarà utilizzato.

A questo punto, l'ufficio verifica se l'istanza contiene tutti gli elementi previsti dalla legge e, in caso di esito positivo, procede con la **pubblicazione** nella "**Gazzetta Marchi**" per consentire a terzi di opporsi alla registrazione. In assenza di opposizioni (o se queste vengono risolte) il marchio viene registrato ed è valido per 10 anni, rinnovabili all'infinito presentando una nuova domanda.

## **Quali effetti produce un marchio registrato?**

Con la registrazione del marchio, acquisti il **diritto esclusivo** su di esso e puoi vietare a terzi di utilizzarlo, salvo espresso consenso, per prodotti e servizi identici o affini. Tale effetto si produce dalla data di deposito della domanda. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia.

Va precisato che il marchio è **territoriale**, vale a dire la sua validità è limitata allo Stato o agli Stati in cui hai chiesto la registrazione. Se, ad esempio, hai depositato un **marchio italiano** questo sarà protetto solo in Italia e non in altri paesi.

Infine, ricorda di usare il marchio entro cinque anni dalla registrazione, altrimenti non potrai più farlo.