

# Linee guida per la tutela della proprietà intellettuale

*Focus sul marchio  
d'impresa*



Camera di Commercio  
Grosseto



*L'opuscolo è stato realizzato nell'ambito del progetto promosso dalla Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere e rivolto alle Camere di Commercio, ai PatLib (Patent Library), ai PIP (Patent Information Point) ed alle Unioni regionali delle Camere di Commercio per attività di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della proprietà industriale.*



# INDICE

DISCLAIMER .....	7
PREMESSA .....	9
1. LA PROPRIETA' INTELLETTUALE .....	11
2. I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE .....	12
3. IL MARCHIO D'IMPRESA .....	17
TIPOLOGIE DI MARCHIO .....	17
Marchio registrato e marchio di fatto .....	18
Marchio individuale e marchio collettivo .....	22
4. GLOSSARIO .....	25



# DISCLAIMER

Il presente opuscolo si propone di illustrare sinteticamente le tematiche sulla tutela della proprietà intellettuale per fornire all'utenza uno strumento informativo utile e di facile consultazione.

Le indicazioni contenute hanno esclusivamente una finalità divulgativa, pertanto la Camera di Commercio di Grosseto non risponderà di nessuna responsabilità derivante da un uso illecito o inappropriato.



## PREMESSA

Nell'attuale scenario economico la propensione all'innovazione e conseguentemente agli interventi di tutela e di valorizzazione delle nuove idee, rappresentano una valida opportunità sia per la nascita di nuove imprese sia per la crescita ed il rafforzamento competitivo di quelle già esistenti.

La promozione di nuovi design ed invenzioni tecnologiche, l'acquisizione di un maggiore know-how produttivo, l'acquisto e lo scambio di licenze nel settore dei marchi e brevetti colorano il termine "proprietà intellettuale" di una luce positiva che, per le imprese, costituisce uno degli strumenti con cui rispondere alle continue sollecitazioni del mercato.

Purtroppo, l'attuale scarsità delle risorse finanziarie disponibili sui mercati orienta molte aziende a guardare al risparmio con susseguenti tagli agli investimenti in ricerca e sviluppo, sfuggendo al mero fatto che nell'economia dell'era digitale ciò che più conta è l'innovazione.

In tal senso, il presente opuscolo ha lo scopo di sensibilizzare l'utente (inteso sia come impresa sia come persona fisica) sul valore strategico della proprietà intellettuale, con un focus sul marchio d'impresa che rappresenta il segno distintivo con cui affrontare la concorrenza ed inserirsi in maniera più decisiva sui mercati nazionali e non solo.

*La protezione ed il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono contribuire alla promozione ed alla diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche ed in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l'equilibrio fra diritti e doveri. (cit.: World Trade Organization)*



# 1. LA PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale, quale espressione di tutela giuridica in ambito morale e patrimoniale, mira a tutelare le opere creative e intellettive dell'ingegno umano, attribuendo all'ideatore un vero e proprio monopolio nello sfruttamento dell'opera e contemporaneamente l'impedimento a terzi di eventuali abusi di utilizzo.

Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo due macroaree giuridiche: il diritto industriale, dei brevetti e dei marchi, ed il diritto d'autore. Pertanto, considerata la differente regolamentazione e la diversa natura delle idee, si possono distinguere tre categorie:

- **OPERE DELL'INGEGNO CREATIVO** appartenenti alla letteratura (opere drammatiche, scientifiche, religiose, ecc. sia in forma scritta sia orale), alla musica (composizioni musicali e drammatico-musicali con o senza parole), alle arti figurative (pittura, grafica, scultura, incisione, ecc.), al teatro ed alla cinematografia, la cui forma di tutela è la richiesta di diritto d'autore;
- **SEGNI DISTINTIVI**, quali marchi, ditte, insegne e nomi di dominio che trovano protezione con la registrazione del segno, in alternativa all'uso di fatto;
- **INNOVAZIONI TECNICHE E DI DESIGN** comprendenti le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali la cui protezione ricade nei principi del diritto brevettuale.

Per le ultime due categorie sopra descritte, appartenenti al mondo della scienza e della tecnica, si parla più propriamente di **PROPRIETÀ INDUSTRIALE**.

Nel presente opuscolo tratteremo gli aspetti legati alla proprietà industriale, quindi ai brevetti e ai marchi, rimandando al Codice dei diritti di Proprietà Industriale (CPI) disciplinato dal D. Lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni per un approfondimento delle definizioni, delle procedure di deposito e quanto attiene la tutela della proprietà industriale.

## 2. I DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

In Italia, la tutela della proprietà industriale è regolata dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (CPI), un testo unico che incorpora una semplificazione burocratica ed una sintesi delle disposizioni preesistenti in materia di diritto industriale, riscrivendole con un linguaggio più aderente alle attuali esigenze del mercato, aggiornato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, nonché dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24 febbraio 2012, n. 14.

In particolare, l'art. 2 del Codice precisa che “i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.”

Sono oggetto di brevettazione:

- **INVENZIONE**: risultato o soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale;
- **MODELLO DI UTILITA'**: soluzioni migliorative atte a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso generico già esistenti nello stato della tecnica;
- **NUOVA VARIETA' VEGETALE**: varietà vegetali nuove, stabili alle successive riproduzioni o moltiplicazioni, uniformi e con caratteri distinti da ogni altra varietà, la cui esistenza è notoriamente conosciuta.

Sono invece oggetto di registrazione:

- **DISEGNO E MODELLO**: aspetto estetico e decorativo di un intero prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- **MARCHIO**: segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (marchio individuale), nonché segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi forniti dai membri di un'associazione, cooperativa o consorzio (marchio collettivo);

- **TOPOGRAFIA DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI:** disegno che rappresenta lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un semiconduttore.

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati gli strumenti su cui un'impresa può investire per tutelare la proprietà industriale, mentre nel paragrafo successivo saranno trattati gli aspetti legati al marchio per ciò che concerne le varie tipologie, i requisiti necessari per la registrazione ed il ruolo strategico dello stesso.

<b>DIRITTO BREVETTUALE</b>	
	<b>Modello di utilità</b>
<b>Invenzione</b>	<b>Nuova varietà vegetale</b>
<b>Requisiti</b>	NOVITA' <sup>(1)</sup> ORIGINALITA' <sup>(2)</sup> INDUSTRIALITA' <sup>(3)</sup> LICEITA' <sup>(4)</sup>
<b>Ambito di tutela</b>	Diritto esclusivo e temporaneo di produrre, utilizzare e commercializzare la soluzione inventiva. Diritto di impedimento a terzi dello sfruttamento dell'oggetto del brevetto, senza il consenso autorizzato del titolare.
<b>Territorialità</b>	Dipende dal soggetto a cui si richiede il deposito della domanda: può essere nazionale, europea, internazionale.
<b>Durata</b>	<b>20 anni</b> (con rinnovi annuali) dalla data di deposito, senza possibilità di rinnovo o proroga allo scadere del termine ventennale. <b>10 anni</b> a decorrere dalla data di deposito, previo pagamento della tassa di mantenimento quinquennale. <b>20 anni</b> per la tutela nazionale. <b>25 anni</b> per la tutela europea, elevata a <b>30 anni</b> per le specie viticole, arboree e per la patata.

(1) Non deve appartenere allo stato della tecnica, ovvero anteriormente alla data di deposito della domanda non è avvenuta divulgazione dei contenuti.

(2) L'invenzione non deve essere un'evoluzione logica o una semplice applicazione di conoscenze e tecniche già note, ovvero deve risultare non ovvia ad un esperto del ramo a cui l'invenzione appartiene.

(3) L'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale, ovvero tecnicamente realizzabile e ripetibile un numero infinito di volte.

(4) L'oggetto di tutela non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

(5) La varietà deve contraddistinguersi per espressione di caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da ogni altra varietà notoriamente conosciuta, alla data del deposito della domanda.

(6) La varietà deve essere sufficientemente uniforme nei caratteri, fatta salva la variazione prevedibile in conseguenza della riproduzione sessuata o della moltiplicazione vegetativa.

(7) I caratteri della varietà devono rimanere invariati a seguito delle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

## TUTELA DEL DESIGN – DISEGNI E MODELLI

	Deposito Singolo	Deposito Multiplo
<b>Requisiti</b>	NOVITA' <sup>(1)</sup> CARATTERE INDIVIDUALE <sup>(2)</sup> LICETA' <sup>(3)</sup>	
<b>Ambito di tutela</b>	Diritto esclusivo all'uso del disegno o modello e conseguente divieto di sfruttamento a terzi, salvo stipulazione di accordi di licenza.	
<b>Territorialità</b>	Dipende dal soggetto a cui si richiede il deposito della domanda: può essere nazionale, comunitaria.	
<b>Durata</b>	<b>5 anni</b> dalla data di deposito, con possibilità di rinnovo quinquennale per un numero massimo di quattro rinnovi – tutela massima di 25 anni.	

(1) Disegno o modello diverso a quelli preesistenti.

(2) Carattere individuale: impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato diversa da quella suscitata da oggetti preesistenti.

(3) Il disegno o modello non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

<b>TUTELA DEI MARCHI</b>	
	<b>Marchio collettivo</b>
<b>Requisiti</b>	<p><b>Marchio individuale</b></p> <p>NOVITA' <sup>(1)</sup> DISTINTIVITA' <sup>(2)</sup> LICEITA' <sup>(3)</sup></p>
<b>Ambito di tutela</b>	<p>Diritto esclusivo all'uso del marchio e conseguente divieto di sfruttamento a terzi, salvo stipulazione di accordi di licenza.</p> <p>Dipende dal soggetto a cui si richiede il deposito della domanda: può essere nazionale, europea, internazionale.</p>
<b>Territorialità</b>	<p>Dipende dal soggetto a cui si richiede il deposito della domanda: può essere nazionale, europea, internazionale.</p>
<b>Durata</b>	<p><b>10 anni</b> dalla data di deposito, con possibilità di rinnovo decennale per un numero di volte indeterminato, salvo il caso di rinuncia del titolare.</p>

(1) Segno distintivo diverso e non simile a quelli già presenti sul mercato impiegati per individuare prodotti o servizi identici o affini.

(2) Originalità del marchio che non deve consistere in una parola, figura o segno di uso generico o in una denominazione o indicazione descrittiva del prodotto.

(3) Il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

### 3. IL MARCHIO D'IMPRESA

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi erogati dalle imprese presenti sul mercato, in grado di creare un rapporto comunicativo tra l'impresa stessa ed il consumatore.

<b>ESEMPI DI MARCHI</b>	
<b>Marchio denominativo o verbale o misto (grafico + verbale)</b>	Armani, Geox, YAHOO!, Google, ecc.
<b>Marchio figurativo</b>	Coccodrillo della Lacoste, mela della Apple, baffo della Nike, ecc.
<b>Marchio di forma o tridimensionale</b>	Bottiglia della Coca-Cola, tubo dei baci Perugina, stella della Mercedes, ecc.
<b>Marchio di colore</b>	Rosso Valentino, colore lilla della Milka, arancione della Ing Direct, ecc.
<b>Marchio sonoro</b>	Ruggito del leone della Metro-Goldwyn-Mayer, urlo di Tarzan

#### TIPOLOGIE DI MARCHIO

Nel presente paragrafo verrà distinto il marchio dal lato giuridico (marchio registrato o marchio di fatto) e dal lato della titolarità (marchio individuale o marchio collettivo).

Linee guida  
per la tutela  
della proprietà  
intellettuale  
Focus sul marchio  
d'impresa



## MARCHIO REGISTRATO E MARCHIO DI FATTO

Il **marchio registrato** è un marchio protetto giuridicamente, il quale garantisce:

- diritto esclusivo all'uso del marchio nel tempo;
- diritto di impedimento a terzi dell'uso dello stesso marchio o di un marchio simile, atto a confondere i consumatori, nella commercializzazione di prodotti identici o simili;
- aumento del valore commerciale del marchio;
- possibilità di stipulazione di accordi di licenza o di contratti di franchising fornendo all'impresa una fonte di reddito addizionale (*royalties*).

I diritti derivanti dalla registrazione hanno valenza solo nel territorio del paese in cui il marchio è stato registrato, depositando, per l'Italia, la domanda presso qualsiasi Camera di commercio, a prescindere dalla sede o residenza del richiedente, oppure direttamente presso l'UIBM.

Per tutelarlo anche all'estero è necessario procedere con altri iter, come descritto di seguito:

- attraverso una serie di registrazioni nazionali, presentando la domanda all'ufficio nazionale di tutti i paesi in cui si desidera ottenere la protezione del marchio;
- attraverso una registrazione regionale, se i paesi in cui si desidera ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale di marchi (es. per Belgio, Olanda, Lussemburgo, l'Ufficio marchi del Benelux con sede nei Paesi Bassi, per l'Unione Europea l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno - UAMI, con sede in Spagna, etc.);
- attraverso la via internazionale, se il Paese in cui ha sede l'impresa è membro del cosiddetto sistema di Madrid, registrando il marchio presso l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI o

WIPO) avente così diritto esclusivo d'uso del marchio in tutti i Paesi indicati dal richiedente, nonché nei 70 e più Paesi firmatari della convenzione.

Per evitare che la domanda di registrazione del marchio possa non andare a buon fine è necessario che siano rispettate alcune regole:

**1)** escludere le categorie di segni che rientrano nei cosiddetti “impedimenti assoluti”, quali:

- termini generici, cioè le parole, le figure ed altri segni che, nel linguaggio o mezzo di comunicazione ordinario, indicano il prodotto o servizio (ad esempio la croce per i farmaci o prodotti ad uso sanitario, il termine “X” per la vendita dell'omonimo prodotto “X”);
- termini descrittivi, ovvero le parole considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti o segni che designano la specie, la quantità, la destinazione ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio (ad esempio la parola “dolce” per la vendita di prodotti dolciari, i termini extra, super, ultra, ecc. a meno che non facciano parte di un marchio complesso);
- parole o illustrazioni suscettibili di violazione di regole morali o religiose;
- sigilli ufficiali, stemmi nobiliari, bandiere il cui nome è stato ufficialmente comunicato all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

**2)** Effettuare una ricerca di anteriorità per accertare il requisito di novità del segno distintivo che si vuol registrare come marchio, ovvero verificare che un'altra impresa non abbia già depositato marchi identici o simili per prodotti identici o affini.

Depositare un marchio senza una ricerca di anteriorità preventiva comporta un elevato rischio di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi titolari di segni uguali/simili anteriori, incorrendo così in spese legali onerose.

La ricerca può essere fatta dall'utente stesso o affidata ad un consulente di proprietà industriale, comunque attraverso la consultazione gratuita

on-line della banca dati dei marchi nazionali gestita dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dei marchi comunitari gestita dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI o OAMI o OHIM) e dei marchi internazionali gestita dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

**3)** Verificare che il marchio comunque non sia già stato usato, su scala nazionale o comunque non puramente locale da altri, in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione, che potrebbe essere ragione di revoca della registrazione.

**4)** Verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa né nella lingua scelta, né nelle lingue dei potenziali mercati di esportazione. Oltre alle regole sopra elencate è consigliabile anche tener conto dei seguenti aspetti:

- scegliere termini arbitrari o parole di fantasia che sicuramente soddisfano i requisiti di registrabilità per il loro carattere distintivo. Da un lato, i termini arbitrari hanno uno specifico significato ma vengono utilizzati per distinguere un prodotto che non ha correlazione con quella parola (ad esempio Apple, Penguin, ecc.), dall'altro i termini di fantasia che non hanno nessun significato intrinseco o reale (ad esempio Kodak, Prozac, ecc.);
- qualora non sia possibile scegliere termini arbitrari, scegliere al più termini suggestivi che alludono interamente, o per un loro prefisso o suffisso, ad una o più caratteristiche del prodotto in modo da agire già come forma di pubblicità, fissando nella mente del consumatore il legame del marchio al prodotto (ad esempio Citybank, Habitat, ecc.).

Questi termini suggestivi hanno lo svantaggio di essere considerati segni deboli, dato che contengono una parte descrittiva, o sono una combinazione di parti descrittive;

- controllare che il corrispondente nome a dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero, per evitare che il legittimo proprietario svii clientela o

comunque tragga vantaggio, senza poter fare niente perché questo non avvenga.

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale, è necessario identificare, nella domanda di registrazione, i prodotti e/o servizi di interesse da rivendicare nella domanda di deposito, utilizzando il Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi o Sistema di Nizza che comprende 34 classi per i prodotti ed 11 per i servizi. Tale indicazione può avvenire rivendicando la definizione standard della classe integralmente oppure può essere limitata ai prodotti o servizi che interessano nel dettaglio la classe medesima.

Il **marchio di fatto**, invece, si avvale di una protezione che deriva dal suo prolungato utilizzo nel tempo, con la semplice apposizione del segno sui prodotti circolanti nel territorio dello Stato oppure con la sua utilizzazione nella campagna pubblicitaria. Tali condizioni possono costituire motivi di validità del marchio stesso, seppur la sua tutela sia limitata a causa della mancata registrazione. Pertanto, non godendo delle garanzie processuali legate alla registrazione, all'occorrenza, sarà necessario dimostrarne l'esistenza, la validità e l'estensione attraverso una copiosa documentazione. Inoltre, per poter agire sulla base di diritti non registrati, il titolare del marchio di fatto dovrà provare che essi sono già noti e non solo localmente, perché in caso contrario un terzo potrà validamente registrare un marchio simile o uguale ed al preutente verrà riconosciuto solo il diritto di utilizzo nei limiti del pre-uso locale.

La registrazione rappresenta l'unica reale garanzia per far valere i diritti di un marchio d'impresa in caso di contraffazione, purchè prima di inoltrare la domanda di registrazione siano stati seguiti i suggerimenti di cui sopra. Al verificarsi di una registrazione illecita, qualunque soggetto che ne abbia interesse potrà attivare una procedura di opposizione che consente di far valere, davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), alcuni impedi-



menti alla registrazione, con valenza per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione.

L'atto di opposizione può fondarsi su una domanda depositata o su un marchio registrato anteriore, di cui il soggetto opponente possa vantare diritti.

## MARCHIO INDIVIDUALE E MARCHIO COLLETTIVO

Il **marchio individuale** ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un'impresa, nonchè rappresentare il segno distintivo dell'impresa stessa.

Il **marchio collettivo** svolge una funzione di garanzia dell'origine, della natura o della qualità dei prodotti o servizi che ne sono contrassegnati. Tale marchio viene registrato in genere da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse, adeguandosi agli standard previsti nel regolamento d'uso, ovvero quel documento che prevede le condizioni necessarie per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio (standard qualitativi, zona di provenienza dei prodotti, etc.).

I marchi collettivi (ad esempio Ospitalità Italiana, Agriqualità, Tuscia Viterbese, Vetro Artistico di Murano, Vero Cuoio, ecc.) possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti o l'erogazione di servizi provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori e/o farli accettare dai grandi distributori, nonché incorrere in eventuali opposizioni ministeriali.

Da non confondere con il marchio collettivo sono la **Denominazione d'Origine Protetta (DOP)** e l'**Indicazione Geografica Protetta (IGP)**, la cui tutelabilità non dipende dalla registrazione ma dall'emanazione di una specifica legge della Commissione europea, a cui va allegato il disciplinare contenente la descrizione delle modalità di realizzazione e delle caratteristiche del prodotto designabile.

Nel caso delle DOP e IGP i produttori che si attengono volontariamente al disciplinare, rispettando le conformità richieste possono apporre liberamente sui propri prodotti le denominazioni corrispondenti, nonché il logo predisposto dalla Comunità europea. Il rispetto delle regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione è garantito da uno specifico organismo di controllo Certificato.

In particolare, per la DOP i prodotti dipendono essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. Per la IGP, in modo meno stringente, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire nell'area protetta, mentre le materie prime che intervengono nella produzione possono anche provenire da un'altra regione. Deve comunque esistere un collegamento tra il prodotto e la regione da cui prende il nome.



## 4. GLOSSARIO

### A

#### **Annotazione**

Tutte le comunicazioni successive al deposito di brevetti e marchi che non modificano la titolarità del brevetto (es: variazione ragione sociale e/o natura giuridica, cambiamenti di indirizzo/sede, rinunce, limitazione di prodotti e servizi, ecc.).

#### **Applicazione industriale**

Requisito di brevettabilità, in virtù del quale l'oggetto di un'invenzione deve poter essere fabbricato o utilizzato nell'industria (di qualsiasi genere, compresa quella agricola).

#### **Attività inventiva**

Requisito di brevettabilità, in virtù del quale un'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo.

### B

#### **Brevetto**

Titolo di proprietà industriale attraverso il quale è possibile tutelare, per un periodo di tempo limitato, un'invenzione. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, i modelli di utilità o le nuove varietà vegetali.

## C

### **Capacità distintiva**

Requisito che un segno distintivo deve possedere per poter essere registrato come marchio, definibile come la capacità intrinseca del marchio di rendere i prodotti o servizi di un'impresa distinguibili da quelli di altre imprese.

### **Cessione**

Accordo contrattuale con cui il titolare di un marchio o di un brevetto trasferisce in forma permanente ad un terzo soggetto i diritti patrimoniali ad esso connessi.

### **Contraffazione**

Violazione di un diritto di proprietà industriale appartenente a terzi, che si può sostanziare nella vendita, produzione, impiego o importazione di prodotti o servizi coperti dal titolo stesso senza l'autorizzazione del titolare.

## D

### **Decettività (del marchio)**

Capacità del marchio di ingannare il consumatore, causata dal modo in cui il marchio stesso viene utilizzato dal titolare per i prodotti o servizi per i quali è registrato, o anche dalla natura del marchio.

### **Diritto d'autore**

Insieme di diritti morali e patrimoniali spettanti agli autori di opere di carattere creativo o opere dell'ingegno, come opere letterarie, musicali, arti figurative, di architettura, teatrali, cinematografiche, o software. Nei Paesi anglosassoni viene indicato con il termine «copyright».

## Disegno

L'aspetto (bidimensionale), in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all'assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni.

## Innovazione

Processo che consente di combinare la conoscenza e la tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato, finalizzato a prodotti, servizi e processi commerciali nuovi e/o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato.

## Invenzione

Soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Può essere oggetto di brevetto, qualora non concerna metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale, oppure razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.

## Liceità

Requisito di brevettabilità, che impone all'invenzione il rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

## **Licenza**

Accordo contrattuale in base al quale il titolare di un diritto di proprietà industriale (licenziante) autorizza un terzo (licenziatario) ad utilizzare l'oggetto della privativa, in genere a fronte del pagamento di un corrispettivo (royalty).

## **M**

### **Marchio**

Titolo di proprietà industriale che protegge i segni distintivi finalizzati contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa dai prodotti e servizi delle altre imprese.

### **Modello**

Aspetto (tridimensionale), in termini di caratteristiche della forma, della struttura, delle linee, dei contorni, dei colori, dei materiali e dell'ornamento, di un prodotto intero o di una sua parte, dove per prodotto si intende un oggetto industriale o artigianale, eventualmente inclusi i componenti destinati all'assemblaggio per formare il prodotto complesso, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni.

### **Modello di utilità**

Un'innovazione che si sostanzia nel fornire a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego.

# N

## Nome a dominio

Codice mnemonico che agevola l'accesso ad una o più risorse di rete, caratterizzato da un indirizzo formato da sequenze di lettere e/o numeri, scelto dagli utenti e registrato se disponibile in modo da essere univoco.

# O

## OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (o WIPO – World Intellectual Property Organisation)

Organizzazione internazionale che si occupa di promuovere la proprietà intellettuale a livello mondiale e di gestire il trattato di cooperazione in materia di brevetti, l'Accordo ed il Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e l'Accordo di Locarno sui disegni o modelli, e che fornisce anche servizi di arbitrati in materia di Ple risolve dispute su nomi a dominio a livello internazionale. consultabile al sito internet: [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

## Opposizione (alla registrazione di un marchio)

Procedimento amministrativo avviato dal titolare di un marchio registrato di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per prevenirne la cessione in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, come marchi registrati anteriori identici o simili per prodotti identici o affini o mancanza di consenso alla registrazione dagli aventi diritto nel caso di ritratti di persone, nomi e segni notori.

## P

### **Priorità (diritto di – marchio o disegno/modello)**

Possibilità per colui che abbia effettuato un deposito di marchio o di un disegno o modello di effettuare un ulteriore deposito in paesi esteri, entro 6 mesi dalla prima data di deposito, per lo stesso marchio o per lo stesso modello o disegno, beneficiando della data di priorità del primo deposito rispetto ad eventuali altre domande e/o divulgazioni per la stessa invenzione.

### **Proprietà industriale**

L'insieme dei titoli di protezione delle attività intellettuali che afferiscono alla sfera commerciale-produttiva (brevetti, marchi, modelli di utilità, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, informazioni aziendali riservate).

### **Proprietà intellettuale (o anche PI o IP – Intellectual Property)**

L'insieme dei titoli di protezione delle attività intellettuali, compresi anche quelli che afferiscono alla sfera artistico-espressiva, riconducibili essenzialmente al diritto d'autore. Nel linguaggio comune, spesso per proprietà intellettuale si intendono sia il diritto d'autore che la proprietà industriale.

## R

### **Registro brevetti e marchi**

Banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che raccoglie le informazioni relative alle domande di titoli di proprietà industriale, depositate in Italia.

### **Ricerca di anteriorità**

Ricerca che viene effettuata nello stato della tecnica per rinvenire even-

tuali precedenti dell'invenzione/marchio al fine accertare le effettive differenze o le novità dell'invenzione/marchio rispetto allo stesso stato della tecnica anteriore.

## S

### Segni distintivi

Segni attraverso i quali le imprese si rendono riconoscibili, come il marchio (che identifica i prodotti o servizi) l'insegna (che identifica i luoghi dove si svolge l'attività di impresa), la ditta o la denominazione o ragione sociale (che identificano il nome sotto il quale l'imprenditore svolge la sua attività), e in taluni casi anche particolari forme o colori dei prodotti.

### Stato della tecnica

L'insieme delle informazioni rese accessibili sul territorio nazionale e all'estero mediante una descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

## T

### Trascrizione

Pubblicità opponibile a terzi, da ottenere su istanza presentabile all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, di un trasferimento o cessione di un diritto di proprietà industriale. Essa è obbligatoria per tutti gli atti che trasferiscono o modificano i diritti sui titoli di proprietà industriale, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

## U

### **UAMI (o OAMI o OHIM) – Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno**

Autorità ufficiale dell'UE che si occupa delle procedure relative alla registrazione di marchi comunitari e di modelli comunitari, consultabile al sito internet: [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)

### **UEB – Ufficio Europeo Brevetti (o anche EPO – European Patent Office)**

Ufficio incaricato di ricevere ed esaminare le domande di brevetto europeo, consultabile al sito internet: [www.epo.org](http://www.epo.org)

### **UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico che si occupa del deposito e dell'esame di marchi, brevetti, disegni e modelli in Italia. Il suo sito internet è: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)











## A CHI RIVOLGERSI

**Camera di Commercio  
Grosseto**

### **REGOLAZIONE DEL MERCATO UFFICIO MARCHI E BREVETTI**

Indirizzo: Via Adda, 129 - Grosseto

Telefono: 0564 28854

Fax: 0564 418064

E-mail: [brevetti@gr.camcom.it](mailto:brevetti@gr.camcom.it)

Sito web: [www.gr.camcom.gov.it](http://www.gr.camcom.gov.it)

Dirigente: Michele Lombardi

Responsabile del servizio: Alberto Zaccherotti

Referenti: Bianca Imperato e Giorgia Silvia Domenichini

