



REGISTRARE IL TUO MARCHIO



► COMPITI DELL'USBM

L'USBM riceve le domande di registrazione del marchio e cura la loro iscrizione nel Registro Marchi, attribuendo un numero e una data di deposito.

L'USBM controlla che la domanda sia in regola da un punto di vista formale e il corretto pagamento delle tasse.

L'USBM non ha potere di decisione in merito ai diritti di uso del marchio. In caso di controversia sulla proprietà e sull'uso corretto o meno, solo l'Autorità Giudiziaria può dirimere i conflitti.

L'USBM non effettua ricerche di anteriorità, gli utenti possono rivolgersi ai Consulenti in Proprietà Industriale per lo svolgimento di queste ricerche.

L'USBM controlla che non vi siano impedimenti di carattere assoluto contro la registrazione del marchio, per esempio che il marchio non sia descrittivo o che il segno non sia contrario alla legge o ai principi di ordine pubblico.

► CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO?

L'art. 69 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 dispone: *“può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso”*.

Si può trattare sia di una persona fisica, sia di una persona giuridica.

È ammessa, quindi, la registrazione di un segno anche da parte di colui che non ne voglia fare un

► USO DELLA

Puoi usare il simbolo che vedi in copertina solo dopo che l'USBM ha provveduto a pubblicare la REGISTRAZIONE del marchio sul Bollettino. Quindi non è legale apporre questo segno al momento del solo deposito della domanda di registrazione del marchio.

► IL MARCHIO PER PRODOTTI E SERVIZI

Sia per i prodotti che per i servizi è il segno adottato per contraddistinguere i prodotti o i servizi oggetto dell'attività del richiedente.

► IL MARCHIO COLLETTIVO

Il marchio collettivo può essere oggetto di registrazione da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Il marchio collettivo deve essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare del marchio. La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un'organizzazione comune tra più imprese associate - viene considerata la più idonea ad assicurare una efficace gestione del marchio collettivo, perché consente economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della commercializzazione di prodotti tipici.

uso diretto: ad esempio, un'agenzia di pubblicità, un consorzio di produttori ovvero una holding finanziaria.

Il richiedente può presentare domanda di deposito personalmente ovvero eleggere un rappresentante che deve essere scelto tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti in apposito albo tenuto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Il rappresentante è obbligatorio solo quando il richiedente non ha residenza o uno stabilimento produttivo nella Repubblica di San Marino. La nomina del mandatario avviene nella domanda di deposito con un modulo denominato "lettera d'incarico".

► COME È COMPOSTO UN MARCHIO?

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni – rappresentabili graficamente – idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui; il marchio può essere composto da parole (compresi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche.

Un segno (parola/disegno/immagine, etc) può essere registrato come marchio solo se è:

- **NUOVO**, cioè quando il segno non è confondibile con marchi anteriori appartenenti ad altri;
- dotato di **CAPACITÀ DISTINTIVA**, perché idoneo a distinguere un prodotto o servizio;
- **LECITO**, perché non contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e non idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

► ALCUNI CONSIGLI:

RICORDA: il marchio, per essere efficace, deve essere facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di mezzi di comunicazione.

Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d'impresa bisogna:

- Controllare che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge;
- Controllare che il termine o l'immagine scelta non sia descrittiva: per esempio la parola "latte" non può essere registrata come marchio per il prodotto latte o per una impresa che produce latte;
- Verificare che il marchio non abbia un significato negativo non solo in lingua italiana, ma anche nelle lingue di altri paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione;
- Controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero;
- Effettuare una ricerca d'antieriorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta in modo professionale dai consulenti in proprietà industriale;
- Per documentarsi è possibile consultare su internet alcune banche dati accessibili liberamente:
 - **TMview**, all'indirizzo tmdn.org
 - **Global Brand Database**, all'indirizzo wipo.int

► IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

Un segno **non** può essere registrato come marchio se costituito da:

- Stemmi e altri segni considerati nelle convenzioni internazionali: per es. i cinque cerchi olimpici o i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- Segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi: per esempio indicare il termine o un segno con significato di "biologico" su un prodotto che non lo è;
- Ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi; se noti, possono essere registrati come marchio dall'avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi;
- Segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
- Segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- Segni costituiti esclusivamente dalle denomi-

► Individuare la CLASSE in cui sono compresi prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio.

Per fare questo puoi consultare il sito **TMclass**, un data base utile per individuare la classe o le classi che ti interessano.

► Individuare i PRODOTTI e i SERVIZI all'interno della CLASSE, per i quali si intende proteggere il marchio.

La indicazione precisa e letterale dei singoli prodotti e servizi è indispensabile nel caso si voglia estendere all'estero il marchio, mediante il c.d. Sistema di Madrid.

La formula "Tutti i prodotti/servizi della classe ..." è accettata dall'USBM, ma l'Ufficio consiglia di identificare con precisione i beni e i servizi, allo scopo di assicurare una protezione maggiormente sicura al marchio oggetto della registrazione.

nazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;

► i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

► IMPEDIMENTI DI CARATTERE RELATIVO

Chi deposita un marchio deve preoccuparsi di verificare che non vi siano impedimenti alla registrazione derivati da:

► i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;

► i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;

► i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione;

► i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

ATTENZIONE: i non residenti nella Repubblica di San Marino possono depositare la domanda di marchio solo con la collaborazione di un consulente in proprietà industriale iscritto nel Registro tenuto dall'USBM.

COME SI DEPOSITA UNA DOMANDA DI MARCHIO?

FASE 1

La domanda di registrazione per marchio deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Il modulo compilato, deve essere firmato dalla persona che è indicata come richiedente, e depositato in n. 2 esemplari su carta presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

La domanda può essere inviata per posta, al seguente indirizzo: Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, Via 28 Luglio 212, Borgo Maggiore – 47893 Repubblica di San Marino.

La domanda può essere anche inviata per fax al n° 0549 88 38 56 o per e-mail a info.brevettie-marchi@pa.sm, avendo cura però di fare recapitare all'Ufficio le due copie originali del modulo entro due mesi dall'invio per fax o per e-mail.

Alla domanda deve essere unita copia del versamento della tassa di deposito. Il pagamento può avvenire con bonifico su uno dei Conti Correnti bancari o postali intestati all'Ufficio.

FASE 2

Dopo il ricevimento della domanda l'Ufficio controlla che siano presenti gli elementi minimi

della domanda: identificazione precisa del marchio, identità e indirizzo del richiedente, pagamento delle tasse.

L'Ufficio inoltre verifica che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Se l'Ufficio non riscontra difetti o impedimenti la domanda di registrazione è messa immediatamente a disposizione del pubblico ed è oggetto di pubblicazione sull'apposito Bollettino pubblicato ogni due mesi.

Qualsiasi interessato può depositare entro quattro mesi dalla pubblicazione del Bollettino osservazioni scritte contro la registrazione, senza assumere la qualità di parte nella procedura, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso dalla registrazione.

Se l'USBM ritiene che le osservazioni siano pertinenti e rilevanti, dà comunicazione delle stesse al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

Al termine di questa procedura l'Ufficio emette una decisione sulla registrazione o meno del marchio.

FASE 3

Se non esistono impedimenti, a distanza di 12 mesi dal deposito della domanda, il marchio viene registrato. L'Ufficio pubblica sul Bollettino la registrazione e su richiesta dell'interessato emette un certificato di registrazione.

DURATA e RINNOVO

È possibile presentare domanda di registrazione di un marchio in qualsiasi momento.

La durata della protezione è di 10 anni dalla data del primo deposito. Alla scadenza dei 10 anni, il marchio può essere rinnovato presentando nuovamente i moduli e pagando nuovamente le tasse.

TABELLA 3

<i>Tassa</i>	<i>Ammontare in €</i>
<i>Tassa di deposito con 3 classi (marchi per merci e servizi)</i>	€ 200
<i>Tassa di deposito con 3 classi (marchi collettivi)</i>	€ 300
<i>Tassa per ogni classe addizionale dalla 4° in poi (marchi per merci e servizi)</i>	€ 50
<i>Tassa per ogni classe addizionale dalla 4° o in poi (marchi collettivi)</i>	€ 70
<i>Tassa di ricerca</i>	<i>Non applicabile</i>
<i>Tassa di esame</i>	<i>Non applicabile</i>
<i>Tassa di pubblicazione</i>	<i>Non applicabile</i>
<i>Tassa di rinnovazione (marchi per merci e servizi)</i>	€ 200
<i>Tassa di rinnovazione (marchi collettivi)</i>	€ 300
<i>Tassa di rinnovo per ogni classe addizionale dalla 4° in poi (marchi per merci e servizi)</i>	€ 50
<i>Tassa di rinnovo per ogni classe addizionale dalla 4° in poi (marchi collettivi)</i>	€ 70

Decreto delegato 27 novembre 2017 n 132 Tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi

GLOSSARIO MINIMO

CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Si tratta di un elenco di prodotti e servizi, che ha lo scopo di classificare i beni indicati nella domanda di registrazione di marchio in maniera univocamente riconosciuta ed accettata a livello internazionale. Attualmente è in vigore la 11ª edizione della classificazione. È composta da 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. La classificazione è gestita dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale – WIPO/OMPI.

CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Un consulente in marchi è un professionista abilitato a rappresentare il titolare di una registrazione di marchio. Normalmente è un laureato in materie giuridiche, talora è anche un consulente in brevetti. Per l'iscrizione all'albo in Italia, valida anche per San Marino, è necessario il superamento di un esame di Stato.

LETTERA D'INCARICO

La lettera d'incarico è un atto in carta semplice, esente da bollo e registrazione, con cui il depositante dà mandato al Consulente in proprietà industriale di effettuare il deposito della domanda di registrazione del marchio e ogni altra incombenza, salvo la rinuncia.

La lettera di incarico può essere singola o multipla. Singola: riguarda una singola domanda di marchio. Multipla: può riguardare più domande di marchio appartenenti allo stesso titolare.

La lettera d'incarico va inviata in copia all'USBM.

L'originale è conservato dal consulente nominato.

MARCHIO PER PRODOTTI O SERVIZI

Marchi usati per distinguere i prodotti o i servizi di una impresa.

MARCHIO COLLETTIVO

Marchio usato per distinguere i prodotti o i servizi forniti dai membri di una associazione o di un consorzio.

IMPEDIMENTI DI CARATTERE ASSOLUTO

Riguardano i segni contrari alla legge o contrari ai principi morali della nostra società: per esempio segni che inneggiano alla xenofobia, al razzismo, sessismo o anti-democratici, o segni contrari alla moralità.

IMPEDIMENTI DI CARATTERE RELATIVO

Riguardano i segni che sono in contrasto con interessi di singoli, che imitano o copiano marchi già depositati o registrati da altri in precedenza. La competenza a giudicare su questi impedimenti spetta all'autorità giudiziaria ordinaria.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO DI STATO BREVETTI E MARCHI**

DOMANDA DI PRIMA REGISTRAZIONE
O DI RINNOVAZIONE DI MARCHIO

DOMANDA GIÀ DEPOSITATA PER FAX IL / /

PRIMA REGISTRAZIONE RINNOVAZIONE

SPAZIO RISERVATO ALL'USBM

NUMERO DELLA DOMANDA

DATA DI DEPOSITO

MARCHIO PER PRODOTTI O SERVIZI

Riferimento alla pratica d'origine

- Numero della domanda:
- Data della domanda:
- Classe (i):

MARCHIO COLLETTIVO

IL (I) RICHIEDENTE (I)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATI RELATIVI AL PRIMO RICHIEDENTE (in caso di più richiedenti, indicare i dati su un foglio addizionale)

Indirizzo

Codice postale

Località

Codice del paese

Provincia

Telefono

Stato

Fax

Posta elettronica

TIPO DI MARCHIO

- Figurativo
- Denominativo
- Misto - Complesso
- Tridimensionale / Di forma

PRODOTTI E SERVIZI all'interno di ogni classe

N° classe: _____ - _____

N° classe: _____ - _____

CLASSIFICAZIONE DI. NIZZA

Numero Classe/i: _____

RIVENDICAZIONE COLORI

DICHIARAZIONE (I) DI PRIORITA' - TITOLARE:

PAESE (I) DI ORIGINE

cod. PAESE

NUMERO (I)

DATA (E)

CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE: _____

Numero di iscrizione all'Albo tenuto dall'USBM: _____

Il (I) sottoscritto (i) acconsente alla pubblicazione dei dati di carattere personale indicati nella domanda

firma del richiedente e rappresentante

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:

- Campione del marchio Lettera d'incarico
- Regolamento marchio collettivo Giustificativo del pagamento delle tasse
- Documento di priorità Allegato informazioni complementari
- Traduzione doc. priorità CD

firma del richiedente o rappresentante

firma del funzionario per ricevuta



**REPUBBLICA DI SAN MARINO
UFFICIO DI STATO DEI BREVETTI E MARCHI**

DOMANDA DI PRIMA REGISTRAZIONE
O DI RINNOVAZIONE DI MARCHIO

SPAZIO RISERVATO ALL'USBM

NUMERO DELLA DOMANDA

DATA DI DEPOSITO

DESCRIZIONE DEL MARCHIO

ESEMPLARE DEL MARCHIO



USBM

Ufficio di Stato
Brevetti e Marchi

Via 28 Luglio N°212 - 47893
Borgo Maggiore - Rep. San Marino
Phone: (+378) 0549 882982
Fax: (+378) 0549 883856
Web site: www.usbm.sm
Email: info.brevettiemarchi@pa.sm