



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Ministero dello Sviluppo Economico



# COME TUTELARE LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN TURCHIA



SCHEDA TECNICA | MARCHIO

## PROTECTED

## LAW



## SOMMARIO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Premessa.....              | 5 |
| Il marchio in Turchia..... | 5 |
| Costi.....                 | 6 |

### Frequently Asked Questions

|  |    |
|--|----|
| 1. Come tutelare il proprio marchio? .....   | 6  |
| 2. É possibile utilizzare il sistema comunitario dei marchi?.....  | 7  |
| 3. Quali sono i documenti da presentare per la registrazione del marchio in Turchia? .....   | 7  |
| 4. E' obbligatorio nominare un procuratore autorizzato dal TPE per la presentazione della domanda di registrazione?.....           | 7  |
| 5. Qual è il sistema di classificazione dei beni e servizi ai fini della registrazione dei marchi? ..                              | 7  |
| 6. Quali sono i segni che non possono essere oggetto di registrazione e per i quali la TPE potrebbe negare la registrazione? ..... | 7  |
| 7. Possono terze parti opporsi alla domanda di registrazione di un marchio?.....   | 8  |
| 8. Quali sono i motivi per poter opporsi alla domanda di registrazione di un marchio?.....   | 8  |
| 9. É possibile impugnare i provvedimenti di rigetto della domanda di registrazione emessi dal TPE?.....                            | 8  |
| 10. E' possibile richiedere la tutela giudiziaria avverso le decisioni di diniego di registrazione?.....                           | 8  |
| 11. Quanto dura la procedura di registrazione del marchio? .....   | 9  |
| 12. Per quanti anni è protetto il marchio?.....  | 9  |
| 13. É possibile rivendicare la priorità di un marchio per il quale è già stata presentata una domanda?.....                        | 9  |
| 14. Quali sono le conseguenze del mancato utilizzo del marchio registrato?.....  | 9  |
| 15. É possibile trasferire il marchio?.....  | 9  |
| 16. Quali sono i motivi di nullità del marchio e quale il termine per eccepirli?.....  | 10 |
| 17. Cosa costituisce violazione del diritto sul marchio? .....   | 10 |
| 18. Quali sono le azioni esperibili a tutela di tali violazioni e quale il termine per azionarle?.....                             | 10 |



## PREMESSA

La nozione di marchio fornita dall'ordinamento turco, regolato principalmente dalla Legge sulla Proprietà Industriale N.6769 (sostituendo il Decreto Legge 556/95), non si discosta da quella italiana. **Il marchio è il segno distintivo dei beni e servizi offerti dall'imprenditore nell'esercizio della propria attività d'impresa.** L'imprenditore che desidera promuovere i propri prodotti e servizi vuole che gli stessi si differenzino da quelli di altri imprenditori. Il marchio, quale segno distintivo, risponde, infatti, ad un'esigenza ineliminabile delle società organizzate: distinguere classi di prodotti o servizi dotati di certe caratteristiche separandoli da altri che abbiano specificità diverse, con diversa origine imprenditoriale.

L'istituto del marchio consente, infatti, di istituire una relazione fra i prodotti e/o servizi e la specifica impresa da cui essi originano; in sua presenza, quindi, il merito od il demerito di una relazione qualità-prezzo soddisfacente od insoddisfacente possono essere agevolmente ricondotti dagli acquirenti dei beni alla singola impresa che abbia effettivamente applicato un certo prezzo, non quindi al mercato di quel genere di beni nel suo complesso.

La nuova legislazione turca sulla proprietà industriale, di origine dal acquis Europeo, è entrata in vigore nel 10 gennaio 2017, unificando la legislazione frammentata sulla proprietà industriale in un'unica legge. La nuova normativa prevede un aggiornamento significativo al riguardo l'importazione del nuovo acquis Europeo e strutture più efficaci per la protezione.

## IL MARCHIO IN TURCHIA

**L'ordinamento turco riconosce l'importanza della funzione distintiva del marchio** - classificabile in marchio collettivo, marchio di garanzia, marchio di commercio e marchio di servizi - e ne tutela il diritto attraverso la registrazione presso l'Istituto Brevetti Turco (TPE). I soggetti interessati, sia persone fisiche sia persone giuridiche aventi domicilio o stabile organizzazione sul territorio della Repubblica di Turchia, ovvero appartenenti a Paesi membri del WTO o firmatari di accordi bilaterali con la Turchia ovvero i soggetti che abbiano già registrato il marchio in conformità alle convenzioni di Parigi e Berna, potranno presentare al TPE la domanda di registrazione del marchio; quest'ultimo, in presenza di tutti i requisiti di validità, può esplicarsi in tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente: figure, lettere, cifre, disegni, forma del prodotto o della confezione.

**Un tipo particolare di marchio è il marchio collettivo.** Esso si distingue dai marchi di impresa in quanto titolare del marchio collettivo è un soggetto (ad esempio un consorzio o un'associazione) **che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti.** Tale marchio non viene utilizzato dall'ente che ne ha ottenuto la registrazione ma bensì **è concesso in uso alle imprese associate** (le quali potranno affiancargli anche il marchio individuale) che dovranno essere individuate al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio.

La principale funzione del marchio collettivo è quella di informare i consumatori circa l'origine, natura o qualità di determinati prodotti o servizi.

**Il marchio di garanzia è quel marchio che viene utilizzato per garantire la qualità, l'origine geografica, i metodi di produzione e le caratteristiche comuni di determinati beni e servizi.** Con il marchio di garanzia si è voluto certificare l'intera filiera produttiva affinché l'importanza del marchio non fosse attribuita ai prodotti di coloro che non rispondono ai requisiti contenuti nel regolamento d'uso (diversamente da quanto previsto per i marchi collettivi non è richiesto l'individuazione di coloro legittimati all'uso, atteso il compito del titolare del marchio a verificare l'esistenza dei requisiti).

## Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

La domanda di registrazione è accompagnata dal regolamento d'uso nel quale verranno rappresentate le caratteristiche comuni dei prodotti e dei servizi garantiti, le disposizioni sul controllo e le sanzioni.

### **COSTI**

Di seguito presentiamo un quadro sinottico dei costi relativi la procedura di registrazione del marchio:

| Voce  | Diritti fissi utilizzando il sistema online (Lire Turche) <sup>1</sup> |
|---|--|
| Domanda per singola classe                                | 205  |
| Domanda per ogni classe aggiunta                          | 205  |
| Redazione domanda per diritto di priorità                 | 165  |
| Impugnazione delle decisioni emesse da TPE                | 350  |
| Emissione certificato di registrazione                    | 560  |
| Domanda di rinnovo del Marchio (6 mesi prima la scadenza) | 710  |
| Domanda di rinnovo del Marchio (6 mesi dopo la scadenza)  | 1.065  |

<sup>1</sup> Per 2017 e per le transazioni online. Per gli importi aggiornati si consiglia di consultare il sito internet <http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/fees/informationDetail?id=110>

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

### **1. COME TUTELARE IL PROPRIO MARCHIO?**

La tutela del marchio avviene attraverso il deposito e la registrazione dello stesso presso (i) l'Istituto Brevetti Turco ovvero (ii) mediante deposito della domanda secondo la procedura di cui al Protocollo di Madrid.

Il dipartimento marchi dell'Istituto Brevetti Turco provvederà a rilevare l'esistenza di eventuali ragioni di rigetto della domanda. Se non dovessero sussistere motivi di diniego, la domanda verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Marchi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, terzi interessati potranno presentare domanda di opposizione alla registrazione adducendo ai motivi di cui al paragrafo seguente. In mancanza di opposizione il marchio verrà registrato definitivamente.

La disciplina di cui al Protocollo di Madrid consente di ottenere con un'unica procedura un marchio unitariamente regolato e tutelato in tutti i Paesi firmatari del Protocollo. Il richiedente potrà, infatti, inoltrare la domanda di registrazione del marchio tramite l'Ufficio Internazionale della WIPO a Ginevra indicando i Paesi nei quali la registrazione viene richiesta (devono essere parti contraenti del Protocollo di Madrid). Successivamente la WIPO inserirà il marchio nel

Registro Internazionale trasmettendo la pratica ai Paesi designati affinché provvedano alla registrazione. Ogni Paese esaminerà, poi, la richiesta secondo la propria legislazione domestica.

## 2. É POSSIBILE UTILIZZARE IL SISTEMA COMUNITARIO DEI MARCHI?

Non è possibile utilizzare il sistema comunitario dei marchi in Turchia. Il Sistema Internazionale dei Marchi di Madrid presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) è l'unica sistema internazionale consentita nel paese per i marchi.

## 3. QUALI SONO I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO IN TURCHIA?

- Modulo di domanda su formato rilasciato dal TPE;
- modello del marchio da registrare (dimensioni 5x5cm - max 7x7cm);
- ricevuta di pagamento per la registrazione;
- procura da rilasciare al rappresentante autorizzato dal TPE, ove richiesta (si veda *infra*).

## 4. E' OBBLIGATORIO NOMINARE UN PROCURATORE AUTORIZZATO DAL TPE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE?

E' obbligatorio solo se il soggetto richiedente non è residente ovvero non ha una stabile organizzazione in Turchia. In altre parole il soggetto straniero non residente in Turchia o, se persona giuridica, la cui società non ha sede in Turchia deve incaricare un consulente dei marchi abilitato.

## 5. QUAL È IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI?

E' applicato il sistema previsto dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.

## 6. QUALI SONO I SEGNI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REGISTRAZIONE E PER I QUALI LA TPE POTREBBE NEGARE LA REGISTRAZIONE?

Conformemente all'art. 5 della Legge 6769, non possono essere oggetto di registrazione:

- I segni che non vengono definiti come un marchio secondo l'art.4 della Legge 6769;
- I segni che sono identici o confondibili ad altri già registrati;
- i segni che non hanno carattere distintivo;
- i segni usati per rappresentare associazioni di professionisti ovvero di categoria dei lavoratori;
- le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico e quelle che danno un valore sostanziale al prodotto;
- i marchi che potrebbero trarre in inganno il pubblico circa la natura, qualità e origine del bene o del servizio;

Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

- i marchi che rappresentano simboli religiosi;
- i segni e le parole contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume;
- stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali;
- i segnidi una denominazione geografica.

## **7. POSSONO TERZE PARTI OPPORSI ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?**

Sì. La domanda di opposizione alla registrazione di un marchio può essere presentata in forza delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 6769. L'opposizione dovrà essere esperita nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio nel Bollettino Ufficiale dei Marchi.

## **8. QUALI SONO I MOTIVI PER POTER OPPORSI ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO?**

I motivi per opporsi alla registrazione, ex art. 6 della Legge 6769, sono:

- Identità con un marchio già registrato appartenente alla stessa classe merceologica o per il quale è stata già depositata domanda di registrazione;
- rischio di confusione;
- deposito della domanda di registrazione senza il consenso del titolare;
- preuso del marchio (l'azione deve esser esperita nel termine di 5 anni per evitare la convalida del marchio successivamente registrato);
- somiglianza con un marchio già registrato e affinità merceologica, tali da determinare un ingiusto profitto per il titolare del marchio successivo;
- conflitto con altrui diritto di autore o di proprietà industriale;
- identità con un marchio collettivo o di garanzia (salvo che siano trascorsi tre anni dallo spirare della tutela accordata).

## **9. É POSSIBILE IMPUGNARE I PROVVEDIMENTI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE EMESSI DAL TPE?**

Sì. Se la domanda di registrazione è stata rifiutata in tutto o in parte in esito al primo esame ovvero su domanda di terzi, il richiedente la registrazione potrà presentare istanza di riesame all'Istituto Brevetti Turco (Commissione per il Riesame e la Valutazione) entro due mesi dalla notifica del rifiuto.

## **10. E' POSSIBILE RICHIEDERE LA TUTELA GIUDIZIARIA AVVERSO LE DECISIONI DI DINIEGO DI REGISTRAZIONE?**

Sì. Nel caso in cui la domanda di impugnazione presentata innanzi alla *Commissione per il Riesame e la Valutazione* venga rigettata, l'interessato potrà richiedere tutela alla sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale del Tribunale di Ankara.

## 11. QUANTO DURA LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO?

La procedura di registrazione del marchio può durare circa 10-12 mesi (salvo che non vi siano stati rifiuti e/o opposizioni).

## 12. PER QUANTI ANNI È PROTETTO IL MARCHIO?

Il periodo di tutela del marchio è di 10 anni a far data dal deposito della domanda di registrazione. E' possibile rinnovare la registrazione per un periodo di ulteriori 10 anni purché la domanda di rinnovo venga presentata 6 mesi prima lo spirare del termine di cui sopra.

## 13. È POSSIBILE RIVENDICARE LA PRIORITÀ DI UN MARCHIO PER IL QUALE È GIÀ STATA PRESENTATA UNA DOMANDA?

Sì. Le persone sia fisiche che giuridiche, cittadini di uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Parigi hanno il diritto della priorità di domanda di registrazione del marchio in Turchia entro 6 mesi dalla data in cui presentano la domanda di registrazione del marchio all'autorità competente di uno dei Paesi firmatari. In questo caso, TPE ha l'obbligo di procedere la registrazione di questo marchio, anche se un terzo ha presentato una domanda di registrazione in anticipo, comunque entro il termine della protezione di priorità.

## 14. QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL MANCATO UTILIZZO DEL MARCHIO REGISTRATO?

Nel caso in cui il marchio non dovesse essere usato per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione lo stesso potrà essere cancellato dal Registro Marchi su domanda, di terzi che eccepiscano il non uso, da presentare al tribunale nelle sezioni specializzate (ove esistenti).

## 15. È POSSIBILE TRASFERIRE IL MARCHIO?

Sì. I marchi sono liberamente trasferibili sia fra vivi sia mortis causa e possono formare oggetto di diritti reali di godimento, di garanzia, di esecuzione forzata e di espropriazione, pegno e ipoteca.

Il titolare di un marchio può cederlo in licenza solo tramite contratto scritto con il quale ne trasferisce l'uso al licenziatario a fronte del pagamento di un corrispettivo. Il contratto dovrà rispondere ai requisiti di cui al Codice delle Obbligazioni turco e del D.L. 556/95. Lo stesso oltre ad avere la forma scritta, dovrà essere autenticato dal Notaio e trascritto presso l'Istituto Brevetti Turco ai fini di pubblicità.

Solitamente i tipi di licenza sono due: con o senza esclusiva.

Nella licenza con esclusiva il licenziatario ottiene il diritto di uso esclusivo di un marchio per un determinato territorio stabilito nel contratto con la conseguenza che potrà attivare i mezzi di tutela del marchio che sono riconosciuti al titolare stesso.

Come tutelare la proprietà intellettuale in Turchia

Nella licenza senza esclusiva, invece, il titolare del marchio concede in licenza ad un terzo l'uso dello stesso in un determinato territorio conservando per sé ovvero terzi licenziatari il diritto di usare il medesimo marchio per gli stessi prodotti nello stesso territorio.

## **16. QUALI SONO I MOTIVI DI NULLITÀ DEL MARCHIO E QUALE IL TERMINE PER ECCEPIRLI?**

Il marchio può essere dichiarato nullo o decaduto qualora lo stesso violi le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 6769 o quando manchi o perda la sua capacità distintiva (volgarizzazione del marchio), per non uso prolungato per un periodo di 5 anni (decadenza per non uso) ovvero nel caso in cui tragga in inganno il pubblico con riferimento alla natura, qualità e provenienza del bene o del servizio contrassegnato. Accertata la nullità o decadenza, il TPE provvederà alla cancellazione del marchio.

L'azione di nullità, da esperire innanzi alle autorità giudiziarie, si prescrive nel termine di 5 anni dalla registrazione salvo la malafede del richiedente il diritto di privativa.

## **17. COSA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL DIRITTO SUL MARCHIO?**

- L'uso di marchi identici o affini, qualora possa determinarsi un rischio di confusione, senza che vi sia il consenso del titolare del marchio registrato;
- la vendita, distribuzione, immissione in commercio o l'importazione di beni riportante marchi identici o affini su prodotti della stessa classe merceologica.

## **18. QUALI SONO LE AZIONI ESPERIBILI A TUTELA DI TALI VIOLAZIONI E QUALE IL TERMINE PER AZIONARLE?**

Il titolare del marchio potrà adire le sezioni specializzate dei tribunali civili al fine di ottenere:

- provvedimenti cautelari volti ad interrompere l'azione lesiva;
- il sequestro dei beni oggetto di violazione del diritto di marchio;
- cessazione dell'azione lesiva;
- il risarcimento dei danni sofferti;
- assegnazione dei prodotti e dei beni strumentali usati per la produzione dei beni contrattati.

Si sottolinea anche come il diritto sul marchio trova tutela in ambito penale che, a seconda delle singole fattispecie, può prevedere la reclusione da 1 a 3 anni e una sanzione di carattere pecuniario. L'azione civile si prescrive in un anno dalla conoscenza del fatto lesivo ovvero in 10 anni da quando è stata commessa la violazione. L'azione penale si prescrive, invece, nel termine di due anni dalla conoscenza del fatto ovvero dalla commissione dello stesso.



