

UFFICIO BREVETTI E MARCHI

**ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI DOMANDA DI REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI
UN MARCHIO NAZIONALE**

Chi intende ottenere il deposito internazionale di un marchio nazionale deve presentare apposita domanda presso uno dei qualsiasi uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, personalmente ovvero tramite un rappresentante, il quale dovrà esclusivamente essere scelto tra i mandatari abilitati c/o l'UIBM o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali e muniti di apposita lettera d'incarico.

La domanda di marchio internazionale, redatta su apposita modulistica, compilabile in forma dattiloscritta o a mezzo computer e scaricabile dal sito internet www.camcomtaranto.gov.it della Camera di commercio di Taranto e dal sito ministeriale www.uibm.gov.it dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, potrà essere depositata c/o gli Uffici della Camera di commercio di Taranto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico con i funzionari responsabili, dr. Domenico Carbone tel. 099/7783039, dr.ssa Marcella Forte tel. 099/7783074, dr.ssa Alessandra Volpe tel. 099/7783048.

PROTEZIONE IN OLTRE 80 PAESI

La competenza per la registrazione di un marchio internazionale è attribuita all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO / Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - OMPI). L'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (AM) ed il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM) consentono di estendere la protezione di un marchio nazionale in altri Paesi. Nell'ambito di tali accordi, attraverso un'unica domanda è possibile ottenere la protezione per più di 80 Stati contraenti. Tuttavia, la registrazione internazionale di un marchio è consentita solamente se il marchio depositato nel Paese di origine, quindi a livello nazionale, è già registrato (registrazione di base) oppure sia in fase di domanda (domanda di base). La registrazione internazionale garantisce al richiedente la stessa protezione in tutti gli Stati designati, come se il marchio venisse depositato contemporaneamente presso le singole autorità nazionali. Il marchio internazionale viene amministrato centralmente dal WIPO, che ha contribuito a semplificare notevolmente le procedure organizzative per i titolari di marchi.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE

Il primo requisito per la registrazione di un marchio internazionale è la presenza del cosiddetto "marchio di base" (per domande soggette all'Accordo di Madrid) oppure della "domanda di base" (per domande soggette al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid). Ciò significa che il marchio, a livello nazionale, deve essere registrato o almeno depositato.

I prodotti e servizi per i quali si rivendica una protezione nella domanda internazionale devono essere compresi nella registrazione e/o domanda di base; ovvero l'elenco dei prodotti e servizi nella domanda internazionale può essere identico oppure limitato rispetto all'originale, ma non può essere ampliato rispetto alla domanda e/o registrazione di base.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto
Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74100 Taranto - tel. n. 099.7783039 – 7783048 – 7783074

CHI PUÒ RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE PRESSO L'UFFICIO ITALIANO

BREVETTI E MARCHI

Chi desidera estendere la protezione del proprio marchio nazionale in Paesi esteri aderenti all'Accordo di Madrid, oppure contemporaneamente in Paesi aderenti all'Accordo ed al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, deve:

- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo in Italia;
- avere un domicilio elettivo in Italia; **Protezione in oltre 80 Paesi**
- essere in possesso della cittadinanza italiana.

I DOVE PUÒ ESSERE DEPOSITATA UNA DOMANDA PER MARCHIO INTERNAZIONALE

In Italia la domanda di registrazione per marchio internazionale può essere depositata presso uno degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio, oppure direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma.

ATTENZIONE!

Esistono diversi moduli di domanda (MM1, MM2, MM3 ecc.), ed il relativo utilizzo dipende da quali Paesi siano designati all'interno della domanda di registrazione internazionale (Paesi aderenti all'Accordo, al Protocollo oppure la combinazione di entrambi).

Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo e/o Protocollo) EUROPA:

Albania (AP), Austria (AP), Benelux (2) (AP), Bosnia-Erzegovina (A), Bulgaria (AP), Cipro (AP), Comunità Europea (P), Croazia (AP), Danimarca (P), Estonia (P), Finlandia (P), Francia (AP), Germania (AP), Grecia (P), Irlanda (P), Islanda (P), Lettonia (AP), Liechtenstein (AP), Lituania (P), Macedonia (AP), Monaco (AP), Montenegro (AP), Norvegia (P), Polonia (AP), Portogallo (AP), Regno Unito (2) (P), Repubblica Ceca (AP), Romania (AP), San Marino (AP), Serbia (AP), Slovacchia (AP), Slovenia (AP), Spagna (AP), Svezia (P), Svizzera (AP), Ungheria (AP).

EUROPA DELL'EST:

Armenia (AP), Azerbaidjan (AP), Bielorussia (AP), Georgia (P), Kazakistan (A), Moldavia (AP), Turchia (P), Ucraina (AP).

AFRICA:

Algeria (A), Botswana (P), Egitto (A), Kenya (AP), Lesotho (AP), Liberia (A), Marocco (AP), Mozambico (AP), Namibia (AP), Zambia (P), Sierra Leone (AP), Sudan (A), Swaziland (AP).

ASIA e OCEANIA:

Australia (P), Bahrain (P), Bhutan (AP), Cina (AP), Corea del Nord (3) (AP), Corea del Sud (3) (P), Federaz. Russia (AP), Giappone (P), Iran (AP), Kirghizistan (AP), Mongolia (AP), Oman (P), Singapore (P), Siria (AP), Tagikistan (A), Turkmenistan (P), Uzbekistan (AP), Vietnam (AP).

AMERICHE:

Antigua e Barbuda (P), Antille Olandesi (P), Cuba (AP), U.S.A. (P).

NOTE:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto

Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74100 Taranto - tel. n. 099.7783039 – 7783048 – 7783074

(A) Paese aderente solo all'Accordo di Madrid.

(P) Paese aderente solo al Protocollo di Madrid.

(AP) Paese aderente sia all'Accordo di Madrid sia al Protocollo di Madrid (in tale caso le norme relative all'Accordo sono prevalenti).

ATTENZIONE!

- L'elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l'elenco aggiornato consultare il sito dell'OMPI / WIPO.
- Ai fini della designazione, gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e quelli appartenenti al Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), valgono come unico territorio.
- Con il termine "Corea del Nord" si intende la "Repubblica Democratica Popolare di Corea", mentre con il termine "Corea del Sud" si intende la "Repubblica di Corea".

MODULISTICA

Per la domanda di registrazione internazionale si devono utilizzare i moduli MM1, MM2 o MM3 predisposti dal WIPO e al link <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>.

La scelta del modulo WIPO dipende dai Paesi per i quali si richiede la protezione del marchio:

- Modulo MM1: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme dell'Accordo di Madrid. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente all'Accordo di Madrid.

Esempio: Algeria (A), Bosnia Erzegovina (A) e Sudan (A).

Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. È possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l'UIBM procede all'esame anticipato della domanda di base.

Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM1.

- Modulo MM 2: la domanda internazionale è trattata esclusivamente secondo le norme del Protocollo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito esclusivamente al Protocollo di Madrid, oppure Paesi che hanno aderito contemporaneamente sia all'Accordo sia al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid.

Esempio: Germania (AP), Austria (AP) e Svezia (P).

Requisito: il richiedente deve essere titolare di almeno una domanda di marchio nazionale.

Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM2.

- Modulo MM 3: la domanda internazionale è trattata in parte secondo le norme del Protocollo ed in parte secondo le norme dell'Accordo. Ciò accade quando sono designati Paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid (oppure ad entrambi gli accordi), ed almeno un ulteriore Paese che abbia aderito esclusivamente

all'Accordo di Madrid.

Esempio: Comunità Europea (P), Svizzera (AP) ed Egitto (A).

Requisito: il richiedente deve essere titolare di un marchio nazionale registrato. È possibile tuttavia richiedere la registrazione internazionale di un marchio facendo riferimento ad una domanda di marchio nazionale; in tale caso l'UIBM dovrà procedere all'esame anticipato della domanda di base.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto
Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74100 Taranto - tel. n. 099.7783039 – 7783048 – 7783074

Modulo: la domanda deve essere redatta sul formulario MM3.

I moduli devono essere compilati in forma dattiloscritta. Il WIPO non accetta alcun modulo compilato a mano.

IN CHE LINGUA SI PUÒ FORMULARE LA DOMANDA

A seconda del modulo utilizzato varia anche la lingua di procedura. Pertanto è da tener presente che:

- per domande regolate secondo le norme dell'Accordo di Madrid la lingua di procedura è il francese (MM1);
- per domande regolate esclusivamente secondo le norme del Protocollo (MM2), oppure per domande miste (designazione di Paesi soggetti all'Accordo congiuntamente a Paesi soggetti esclusivamente al Protocollo - MM3) può essere scelto tra il francese e l'inglese.

Si deve fare attenzione al fatto che l'elenco prodotti e servizi sia redatto sempre nella lingua del modulo prescelto. In caso contrario non sarà ritenuto valido e ciò potrebbe influenzare negativamente la procedura con particolare riferimento alla data della registrazione internazionale. Se la domanda di registrazione internazionale non è redatta in una lingua di procedura ufficiale, il WIPO non considera la stessa come ricevuta.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in seguito al ricevimento della domanda di registrazione internazionale, verifica se questa corrisponda al marchio di base registrato o depositato in Italia.

Soddisfatti tutti i requisiti, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi inoltra la domanda all'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO/ OMPI) entro due mesi, confermando contemporaneamente la data di domanda.

Quando la domanda perviene all'Organizzazione mondiale, viene verificato se questa soddisfi i requisiti previsti dall'Accordo di Madrid o dal Protocollo. In caso positivo il marchio è iscritto nel registro internazionale e la registrazione viene pubblicata nella "gazzetta dei marchi internazionali". I Paesi aderenti, ai quali il WIPO invia la domanda, entro un periodo di un anno (secondo l'Accordo) oppure entro 18 mesi (secondo il Protocollo) dall'iscrizione del marchio nel registro internazionale, hanno la possibilità di rifiutare la protezione del segno nel proprio territorio sulla base delle rispettive legislazioni nazionali. Se il marchio viene rifiutato in un Paese, continuerà a valere negli altri Paesi segnalati nella designazione.

2 *COSTI DI UNA REGISTRAZIONE PER MARCHIO INTERNAZIONALE*

Presentando una domanda di registrazione per marchio internazionale deve essere corrisposta sia una tassa nazionale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia una tassa internazionale al WIPO. Le tasse devono essere versate prima della consegna della domanda. L'importo delle tasse varia in base al numero dei Paesi per i quali è richiesta la protezione del marchio a livello internazionale.

Per calcolare l'importo delle tasse da corrispondere al WIPO è possibile avvalersi del calcolatore delle tasse online al link <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

Le modalità di pagamento disponibili sono indicate nei rispettivi moduli del WIPO.

Il richiedente dovrà limitarsi ad indicare quella desiderata.

3 *DURATA DELLA PROTEZIONE*

La protezione per un marchio internazionale registrato dura dieci anni. La registrazione può essere prolungata illimitatamente per ulteriori periodi di dieci anni.

ATTENZIONE:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto

Cittadella delle imprese - V.le Virgilio, 152 - 74100 Taranto - tel. n. 099.7783039 – 7783048 – 7783074
durante i primi cinque anni, il marchio internazionale dipende dal deposito/registrazione nazionale del marchio. Questo vuol dire che il marchio internazionale perde automaticamente la sua validità, nel caso in cui il marchio nazionale non ottenga la registrazione.

4 DOCUMENTAZIONE

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare, presso una Camera di Commercio, distintamente per marchio i seguenti documenti:

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 14,62;
2. Formulario OMPI in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo scelto secondo la sezione modulistica del presente documento (pagina 3);
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 14,62, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 sul conto corrente postale n° 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara" qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda;
4. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base non superiori a cm. 8 x 8;
5. Ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara";
6. Attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad Euro 40,00 (senza richiesta di copia autenticata) e ad Euro 43,00 (con richiesta di copia autenticata) da versare su C/C postale n. 242743 intestato alla Camera di commercio di Taranto, indicando la causale: diritti di segreteria per deposito Marchio d'impresa internazionale;
7. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I. con le seguenti modalità:
 - con prelievo su conto corrente aperto presso l'Ufficio Internazionale;
 - con un versamento, anche mediante bonifico bancario, su conto bancario n. 487080-81 a favore dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra – Svizzera presso il Credit Suisse Former Swiss Volksbank - Place St. Gervaise, 2 – Quai Bergues, 1 – Genève in franchi svizzeri, secondo l'ammontare indicato nel calcolatore delle tasse online al link <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>