

IL MARCHIO INTERNAZIONALE

La domanda per marchio internazionale dà la possibilità di estendere - attraverso un deposito unico - la protezione di un marchio depositato in Italia in numerosi stati europei ed extraeuropei.

Gli stati che consentono questo tipo di procedura sono quelli aderenti **all'Accordo di Madrid** e al **Protocollo di Madrid** (l'elenco aggiornato degli stati è pubblicato sul sito www.wipo.int/madrid/en/members/). Per i Paesi che non hanno aderito al Sistema di Madrid si deve procedere con singoli depositi nazionali.

Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni Paese designato. Il sistema del marchio internazionale consente di ottenere con un'unica registrazione la tutela del marchio in circa 70 Stati nel mondo.

Gli uffici nazionali hanno 12 o 18 mesi, dalla data di comunicazione del deposito da parte dell'Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che possono determinare il rigetto di una domanda nazionale. In definitiva i sistemi dell'Accordo e del Protocollo consentono di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il marchio internazionale non è quindi un marchio con efficacia sovranazionale (al contrario del Marchio Comunitario), indicandosi, invece, con tale denominazione una speciale procedura che permette, attraverso l'OMPI/WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) di Ginevra, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più Paesi.

Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati dove ha chiesto il deposito.

Le procedure di registrazione seguono il percorso di esame normale di ogni Stato. È necessario osservare che questa procedura è disponibile solo per i Paesi che hanno aderito all'Accordo di Madrid o al Protocollo.

La protezione decorre dalla medesima data del deposito originario in Italia se la domanda di marchio internazionale è presentata entro sei mesi. Trascorso tale termine la protezione decorre dalla data di deposito della domanda di marchio internazionale.

Priorità:

Se entro sei mesi dalla data in cui è depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Allo scadere dei sei mesi, si potrà comunque depositare il marchio internazionale, senza poter più rivendicarne la priorità. E' da notare che il sistema del marchio internazionale consente una progressiva estensione della tutela territoriale del marchio: è possibile cioè designare all'atto del deposito della domanda solo alcuni Stati e successivamente estendere la registrazione ad altri Stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo.

Per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, il marchio internazionale è dipendente dalla domanda o registrazione di base. Se durante questo periodo la domanda di base viene respinta dall'Ufficio nazionale o ritirata dal titolare; se la registrazione decade perché impugnata in Tribunale, o non si provvede al rinnovo del marchio nazionale nel termine previsto, il marchio internazionale decade automaticamente. Decorso questo periodo di cinque anni, il marchio internazionale sopravvive indipendentemente dalla registrazione nazionale del Paese d'origine.

**COME OTTENERE LA REGISTRAZIONE
INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO NAZIONALE**

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi informa che, a decorrere dal 20 dicembre 2021, è attiva sul portale on-line (<https://servizionline.uibm.gov.it>) la nuova procedura per il deposito telematico delle domande internazionali basate su domande o registrazioni nazionali di marchio (Circolare n.616/2021).

Inoltre, non sarà più consentita, a decorrere dal 20 dicembre 2021, la modalità emergenziale di deposito delle domande di marchio internazionale attraverso l'indirizzo PEC: dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it.

Resterà comunque possibile depositare in forma cartacea le domande per marchio internazionale presso gli UFFICI BREVETTI delle CAMERE DI COMMERCIO personalmente dal richiedente o dal suo rappresentante o mandatario munito di lettera di incarico o di procura.

I depositi di brevetti presso gli Uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura possono essere effettuati dalle 9 alle 12 di ciascun giorno lavorativo escluso il sabato, ai sensi del D.M. 25/09/1972.

Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio depositato per la prima volta in Italia occorre presentare, presso la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna - ufficio brevetti e marchi di Ravenna, i seguenti documenti:

DOMANDA: vedi modelli nel sito dell'UIBM da scaricare, salvare sul proprio PC, compilare a video e stampare (la modulistica è stata realizzata in formato PDF editabile, quindi compilabile con la tastiera). Va preparata una sola copia, scegliendo il modello adeguato: per richiedente, per rappresentante (ossia avvocato che opera con lettera di incarico del cliente), per mandatario (professionista iscritto nell'apposito Albo dei consulenti in proprietà industriale in base all'art. 201 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30): <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/227-modulistica-deposito-cartaceo/2036758-marchio-internazionale-depositato-in-italia>

ALLEGATI:

1)

a) **Formulario MM2** del WIPO/OMPI in duplice copia (2 originali), dattiloscritto e compilato in una delle lingue ufficiali inglese o francese, a scelta del richiedente;

b) Quando vengono designati gli Stati Uniti, è necessario utilizzare in aggiunta agli altri formulari il **formulario MM18**;

c) Quando è designata la Comunità Europea, è necessario utilizzare in aggiunta agli altri formulari il **formulario MM17**;

I predetti modelli MM2, MM17 e MM18 sono reperibili sul sito istituzionale dell'OMPI: <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

2) **Atto di procura o lettera di incarico in bollo da €. 16,00** (solo nel caso in cui ci si rivolga ad un Mandatario, Procuratore, Avvocato), (vedi fac-simile).

3) **Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso:**

<https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html> https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html

L'importo, in franchi svizzeri (CHF), deve essere versato sul conto bancario o postale indicato nei formulari. Per la determinazione dell'esatto importo da pagare, si consiglia di utilizzare il **fee calculator** <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>

COSTI

MARCHE DA BOLLO

Sul modulo di domanda va applicata una marca da bollo da € 16,00.

Se si richiede copia conforme, aggiungere un'ulteriore marca da bollo da € 16,00.

In alternativa, l'ufficio rilascia gratuitamente la copia semplice della domanda.

PROSPETTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

Al momento del deposito della domanda andranno pagati i diritti di segreteria:

- deposito domanda: € 40,00
- se si richiede copia conforme: € 3,00

PROSPETTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Le tasse di concessione governativa vanno pagate successivamente al deposito della domanda tramite modello **F24** precompilato rilasciato dall'Ufficio Brevetti e Marchi (€ 135,00 o € 169,00 se presente mandatario o rappresentante).

Al riguardo, si segnala che il pagamento avvenuto nei giorni successivi alla presentazione della domanda non sposta la data di deposito della stessa.

L'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio, al momento del deposito della domanda, rilascerà inoltre una ricevuta di presentazione.



FAC-SIMILE

LETTERA D'INCARICO
(Art. 201 D. Lgs. 10/02/2005 n. 30)

1) Denominazione _____ N.G. _____

Residenza _____ C.F. o P.IVA. _____

2) Denominazione _____ N.G. _____

Residenza _____ C.F. o P.IVA. _____

Autorizza con la presente il Rappresentante:

Cognome e nome _____ C.F. _____

Denominazione Studio _____

Via _____ Città _____ Cap _____ Prov: _____

Nella sua qualità di - MANDATARIO - PROCURATORE - AVVOCATO

N° di iscrizione all' albo _____

A rappresentarlo/a quale richiedente e ad agire in suo nome in tutte le procedure di fronte all' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai Servizi Provinciali agenti per detto Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, alla Commissione dei Ricorsi e a qualsiasi altra autorità amministrativa, in tutte le procedure e operazioni previste dalle vigenti leggi, regolamenti e convenzioni internazionali (ivi comprese: deposito, modificazione e ritiro della domanda, presentazione di documenti, ritiro degli attestati, pagamento di tasse, richieste di certificati e copie autentiche, richiesta di rimborsi e loro riscossione, presentazione di ricorsi alla Commissione dei Ricorsi ecc..) sui brevetti per invenzioni, modelli e marchi, relativamente alla domanda dal titolo:

Luogo e data: _____

Firma del richiedente _____ Firma del rappresentante _____