



Camera di Commercio
Ferrara



Ufficio Marchi e Brevetti
Centro P.I.P.
Patent Information Point

Guida al deposito

Marchio Internazionale secondo il "Sistema di Madrid"

Ferrara, Via Borgoleoni, 11 – 3° piano

Resp: Paola Bonzagni – tel. 0532-783.805

Info:

Sergio Giovanni Malorgio – tel. 0532-783.916

Lucia Bevilacqua- tel. 0532-783.804

e-mail: marchi.brevetti@fe.camcom.it

sito internet: www.fe.camcom.it

fax: 0532-783.851

Indice

1. Introduzione.....	pag. 1
2. Effetti della protezione.....	pag. 2
3. Priorità.....	pag. 2
4. Esame della domanda.....	pag. 2
5. Dipendenza dal marchio di base.....	pag. 3
6. Chi può presentare la domanda.....	pag. 3
7. Come ottenere la registrazione internazionale di un marchio.....	pag. 4
8. La registrazione internazionale e la Comunità Europea.....	pag. 5
9. Estensione territoriale posteriore.....	pag. 6
10. Rinnovo di un marchio internazionale.....	pag. 7
11. Modifiche da iscrivere nel Registro Internazionale dei Marchi.....	pag. 8
12. Sintesi degli adempimenti e procedure.....	pag. 10
13. All. 1) fac-simile domanda di registrazione di un marchio internazionale.....	pag. 11
14. All. 2) fac-simile estensione territoriale posteriore ad ulteriori Paesi.....	pag. 12
15. All. 3) fac-simile domanda di rinnovazione di marchio internazionale.....	pag. 13
16. All. 4) fac-simile domanda di rinuncia ad uno o più Paesi designati.....	pag. 14
17. All. 5) fac-simile domanda di trascrizione per cambio titolarità del marchio.....	pag. 15
18. Elenco dei Paesi aderenti al Sistema di Madrid.....	pag. 16

1. Introduzione

Attraverso la registrazione internazionale di un marchio, si ottiene la protezione dello stesso nei Paesi che aderiscono ad una Convenzione internazionale denominata Sistema di Madrid. Tale convenzione è regolata da due distinti trattati: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, i quali sono sottoposti ad un Regolamento Comune.

Il registro dei marchi internazionali è tenuto dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale OMPI (WIPO - World Intellectual Property Organization) con sede a Ginevra, che provvede anche alla pubblicazione della Gazzetta dei Marchi Internazionali.

La domanda di marchio internazionale si deve necessariamente basare su una domanda o registrazione di un marchio nazionale, nell'Ufficio di Origine, per l'Italia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

la dipendenza di una domanda di marchio internazionale dall'Accordo o dal Protocollo, viene definita in base ai trattati a cui aderisce il Paese in cui ha sede l'Ufficio di Origine, e anche ai trattati a cui aderiscono i Paesi designati ¹.

È necessario stabilire sotto quale trattato ricade la domanda di marchio internazionale (Accordo o Protocollo, o entrambi), perchè questo determina, per il richiedente:

- i requisiti necessari per la scelta dell'Ufficio di Origine
- i requisiti del marchio di base (allo stato di domanda o registrato)
- il modulo di domanda internazionale da utilizzare (MM1, MM2, MM3)
- le tasse internazionali

sul sito dell'Ompi sono disponibili i seguenti strumenti:

- *application simulator* - http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/ per identificare, con un percorso guidato, il modulo di domanda;
- *fee calculator* - <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> per calcolare il corretto ammontare delle tasse internazionali.

¹ (a) where the Office of origin is the Office of a country which is bound

by the Agreement only, then only countries which are also party to the Agreement may be designated; the international application will be governed exclusively by the Agreement;

(b) where the Office of origin is the Office of a country which is bound by the Protocol only or, is the Office of a Contracting Organization bound by the Protocol, then only countries or organizations which are also party to the Protocol may be designated; the international application will be governed exclusively by the Protocol;

(c) where the Office of origin is the Office of a country which is bound by both the Agreement and the Protocol, then any country which is a party to either the Agreement or the Protocol (or to both), or any organization which is a party to the Protocol, may be designated; in this case:

– where only countries are designated and all the designated countries are party to the Agreement but not to the Protocol, the international application will be governed exclusively by the Agreement;

– where all the designated Contracting Parties are party to the Protocol, irrespective of whether or not they are also party to the Agreement, the application will be governed exclusively by the Protocol;

– where the international application designates at least one country party to the Agreement but not to the Protocol and at least one Contracting Party which is a party to the Protocol, whether or not that Contracting Party is also party to the Agreement, the application will be governed by both the Agreement and the Protocol.

2. Effetti della protezione

La registrazione di un marchio internazionale comporta la protezione del marchio nei Paesi prescelti con effetti corrispondenti ad un deposito nazionale in quei Paesi. La registrazione internazionale conferisce al suo titolare il riconoscimento di un fascio di marchi nazionali, con la possibilità però di gestirli in modo unitario. È quindi necessaria la presentazione di una sola domanda di deposito e di rinnovo. Le modifiche successive, per esempio la variazione dei dati del titolare, dell'indirizzo, la variazione della titolarità del marchio, la limitazione di prodotti o servizi, la rinuncia alla protezione a Paesi designati in precedenza, possono essere effettuate una sola volta con un'unica domanda. E' anche possibile, una volta ottenuta la registrazione internazionale, ampliare il numero di Paesi designati, con una sola domanda (designazione posteriore).

Non si tratta di un marchio sovranazionale, infatti, contrariamente a quanto avviene per il marchio comunitario, che ha effetti unitari sull'intero territorio dell'Unione, per il marchio internazionale, pur trattandosi di un'unica registrazione, vi può essere il rifiuto di protezione da parte di un singolo Stato, si può rinunciare alla protezione per uno o più Paesi designati o si possono limitare le classi di prodotti o servizi per un singolo Paese. Analogamente il trasferimento della proprietà del marchio può essere fatto anche solo limitatamente ad un Paese. Anche le sentenze di decadenza per non uso o conseguente a tutela di diritti anteriori, possono essere emesse anche limitatamente a uno o più Stati designati.

3. Priorità

Se entro sei mesi dalla data in cui viene 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 del Marchio internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Allo scadere dei sei mesi è in ogni caso possibile depositare il marchio internazionale, senza rivendicarne la priorità.

4. Esame della domanda

Ogni Paese designato esamina la domanda secondo le stesse procedure utilizzate per le domande presentate direttamente in quel Paese. Se la domanda internazionale non risponde ai requisiti previsti per le domande nazionali, o è stata oggetto di opposizione, lo stato designato ha il diritto di rifiutare la protezione sul proprio territorio. Il rifiuto provvisorio (in attesa di controdeduzioni) può essere comunicato all'Ompi, entro il tempo limite fissato dall'Accordo o dal Protocollo, corrispondente rispettivamente a 12 e 18 mesi. Dell'eventuale rifiuto viene data notizia al titolare o suo mandatario. Tale provvedimento viene inoltre menzionato nel registro dei marchi internazionali con pubblicazione nella Gazzetta.

Se il titolare del marchio non ha ricevuto alcuna comunicazione nel tempo limite sopra indicato, può considerare il proprio marchio registrato, con effetti di protezione equivalenti ai marchi nazionali dei Paesi designati.

5. Dipendenza dal marchio di base

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 perchè 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.

6. Chi può presentare la domanda

Una domanda di marchio internazionale può essere presentata sia una persona fisica che da una società o ente, che abbia presentato una domanda di marchio nazionale (per i Paesi aderenti al Protocollo), o abbia ottenuto la sua registrazione in Italia (per i Paesi aderenti all'Accordo).

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procederà alla registrazione delle domande di marchio per le quali è stata successivamente inoltrata una domanda di registrazione di marchio internazionale, che ricadono unicamente sotto l'Accordo o siano dipendenti sia dall'Accordo che dal Protocollo, prima di trasmetterle all'Ompi di Ginevra.

Nelle domande internazionali il marchio deve essere identico a quello della domanda nazionale; i prodotti e servizi rivendicati devono essere gli stessi della domanda nazionale di base. In fase di registrazione internazionale i prodotti/servizi possono essere limitati, rispetto alla domanda nazionale, ma non possono essere ampliati.

Nell'apposito modulo di domanda internazionale devono essere indicati i Paesi nei quali si richiede venga estesa la protezione. Visto che l'Italia aderisce sia all'Accordo che al Protocollo, è possibile indicare, quali Paesi designati, quelli che fanno parte di entrambi i trattati.

Se i Paesi designati aderiscono unicamente all'Accordo è necessario che il richiedente abbia nel Paese d'origine², dove cioè viene presentata la registrazione di base (nel nostro caso l'Italia), uno dei seguenti requisiti, a cascata:

1. una sede seria ed effettiva,
2. uno stabilimento industriale o commerciale
3. un domicilio
4. la nazionalità.

Per la designazione di Paesi aderenti al Protocollo, i requisiti sopra richiamati possono essere posseduti dal richiedente in forma alternativa.

7. Come ottenere la registrazione internazionale di un marchio

² Se il marchio internazionale si basa su un marchio comunitario, i requisiti devono essere posseduti in uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione Europea.

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi depositati in Italia, quale Paese di origine, occorre presentare, presso una qualunque delle Camere di Commercio situate nel territorio nazionale, per ciascun marchio, i documenti indicati di seguito.

L'Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio trasmetterà poi le domande di registrazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, dopo un primo esame, le inoltrerà, nel termine di due mesi, all'Ompi di Ginevra.

Il richiedente può presentare la domanda di marchio internazionale personalmente, oppure servirsi di un Consulente in proprietà industriale.

L'elenco dei Mandatari autorizzati è disponibile sul sito www.ordine-brevetti.it

Documenti da presentare:

1. **Una domanda indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**, redatta su carta bollata da € 16,00 (allegato n. 1);
2. **Formulario Ompi** MM1, MM2, MM3 (a seconda dell'appartenenza dei Paesi prescelti all'Accordo o al Protocollo) in duplice originale, da compilarsi in inglese o francese, a scelta del richiedente.

I moduli sono scaricabili dal sito: <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

Per individuare il modulo da compilare, al momento del deposito di una domanda di marchio internazionale occorrerà stabilire, per il complesso dei Paesi scelti, se la domanda riguarda:

Paesi	Modulo
solo Paesi che aderiscono unicamente all'Accordo	MM1
Paesi che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo o al solo Protocollo	MM2
in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte al Protocollo; oppure designazioni di Paesi che aderiscono ad entrambi i trattati oltre a Paesi aderenti unicamente all'Accordo	MM3

Nel caso in cui si richieda la designazione degli Stati Uniti è necessario allegare anche il formulario **MM18**.

Per una più agevole individuazione del modulo di domanda internazionale si consiglia di utilizzare **international application simulator**, disponibile sul sito: http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/

L'elenco dei Paesi aderenti al sistema di Madrid, a pag. 15 di questa guida, può essere scaricato collegandosi al sito <http://www.wipo.int/madrid/en/members/> (list of members).

3. **Atto di procura o lettera di incarico in bollo** da € 16,00, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 – qualora sia stato nominato un mandatario per la presentazione della domanda - da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
4. **Due riproduzioni del marchio** nitide, identiche al marchio di base, non superiori a cm. 8 x 8;
5. **Quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa** di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C302 e come elemento identificativo la dicitura "Reg Marchio Inter";
6. **Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I.** 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>
7. **diritti di segreteria da versare all'Ufficio brevetti e marchi** della Camera di Commercio, pari a € 40,00; se viene richiesta la copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori € 3,00 e una marca da bollo da € 16,00.

8. La registrazione internazionale e la Comunità Europea

Dal 1 ottobre 2004 l'Unione Europea è entrata a far parte del Protocollo di Madrid, è pertanto possibile:

1. presentare una domanda di registrazione internazionale basata su un marchio comunitario o su una domanda di marchio comunitario. In questo caso le domande devono essere presentate, su apposita modulistica, all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) che provvede ai necessari adempimenti e al loro successivo invio all'OMPI di Ginevra;
2. designare la Comunità Europea in una domanda internazionale o in una domanda di estensione posteriore, quale parte contraente. Le domande di registrazione internazionale e le domande di estensione posteriore nelle quali viene designata come parte contraente la Comunità Europea devono essere presentate alle Camere di Commercio.

In questo secondo caso i moduli da utilizzare sono i seguenti ([modulistica OMPI](#)):

MM2 - se la domanda di registrazione riguarda la sola Comunità Europea oppure, oltre a questa, anche altri Paesi aderenti al Protocollo di Madrid;

MM3 - se la domanda di registrazione riguarda la Comunità Europea unitamente ad altri Paesi aderenti in parte all'Accordo e in parte al Protocollo di Madrid;

MM4 - se si tratta di una estensione posteriore;

nei predetti moduli la Comunità Europea è contraddistinta dalla sigla **EM**

E' necessario scegliere una seconda lingua, da utilizzare come lingua procedurale in caso di opposizione, decadenza o nullità. Tale lingua deve essere una delle cinque lingue dell'Ufficio dei Marchi Comunitari (UAMI), francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco, e deve essere diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo.

Se il richiedente di una registrazione internazionale, che designa la Comunità Europea, detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la **preesistenza**. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori, nei

confronti del marchio comunitario, anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo. A questo scopo, alla domanda di registrazione internazionale, o designazione posteriore, nella quale si estende la protezione alla Comunità Europea, deve essere allegato il modulo **MM17**.

9. Estensione territoriale posteriore

In qualsiasi momento, successivo alla registrazione di un marchio internazionale, può essere richiesta l'estensione della protezione ad ulteriori Paesi che fanno parte del Sistema di Madrid.

L'estensione della protezione può essere richiesta anche per una parte dei prodotti o servizi indicati nella registrazione del marchio internazionale.

La domanda di estensione della protezione territoriale ad ulteriori Paesi può essere presentata dal titolare del marchio internazionale direttamente all'Ompi, oppure tramite l'Ufficio brevetti e marchi del Paese d'origine.

Nel caso in cui, invece, uno o più Paesi designati nella domanda di estensione posteriore, abbia aderito solo all'Accordo, la domanda deve essere obbligatoriamente presentata tramite l'Ufficio di Origine.

Nel caso di presentazione della domanda di estensione territoriale di un marchio internazionale, tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è necessario presentare a una qualunque delle Camere di Commercio situate nel territorio nazionale, i documenti sotto elencati.

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 16,00 (allegato n. 2);
2. Formulario OMPI MM4 scaricabile dal sito:
<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>
in duplice originale compilato in francese o inglese, a scelta del richiedente.
Se la domanda di registrazione del marchio internazionale era soggetta all'applicazione dell'Accordo, e quindi redatta in francese, ogni modulo di estensione internazionale deve essere compilato nella stessa lingua, se designa Paesi appartenenti unicamente all'Accordo;
3. Atto di procura o lettera d'incarico in bollo da € 16,00 corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 – qualora sia stato nominato un mandatario per la presentazione della domanda - da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
4. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell' O.M.P.I. 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>
5. diritti di segreteria da versare in contanti all'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio, pari a € 10,00; se viene richiesta la copia autentica del verbale di deposito sono richiesti ulteriori € 3,00 e una marca da bollo da € 16,00.

10. Rinnovo di un marchio internazionale

La registrazione del marchio internazionale ha la durata di 10 anni, allo scadere dei quali si può richiederne il rinnovo per un pari periodo, senza limitazioni, dietro pagamento delle tasse prescritte.

L'Ufficio internazionale manda un avviso, avente natura di comunicazione informale, al titolare del marchio o suo mandatario, sei mesi prima della scadenza. Il rinnovo può essere effettuato per tutti i Paesi designati o anche solo per alcuni di essi.

Trattandosi di un prolungamento della validità del marchio, non sono consentite modifiche, in fase di rinnovo, per quanto attiene il marchio, le classi di prodotti e servizi, la titolarità o i dati del titolare. Le variazioni eventualmente intervenute devono essere presentate con apposite istanze, prima o dopo il rinnovo.

La rinnovazione di un marchio internazionale può essere effettuata nei sei mesi precedenti la sua scadenza.

Le procedure di rinnovo richieste dall'Ufficio internazionale consistono unicamente nel pagamento dei diritti di rinnovo tre mesi prima della scadenza, con le modalità previste dallo stesso Ufficio (carta di credito, conto corrente aperto presso l'Ompi, ecc.) accompagnato da una domanda di rinnovo contenente i dati necessari per l'identificazione del marchio o, in alternativa, presentando il Mod. MM11 (non obbligatorio).

Il rinnovo può essere effettuato anche nei sei mesi successivi alla scadenza, pagando però, oltre ai diritti prescritti, anche un diritto di mora.

Per quanto riguarda le procedure nazionali relative al rinnovo di un marchio internazionale è richiesta la presentazione, presso una qualunque delle Camere di Commercio, situate nel territorio nazionale, per ciascun marchio, della seguente documentazione:

1. Una domanda redatta su carta bollata da € 16,00 (allegato n. 3);
2. Formulario OMPI **MM11** (non obbligatorio). Se presentato, deve essere compilato nella lingua in cui era stato compilato il modulo di domanda, in duplice originale, o in fotocopia, se l'originale è già stato trasmesso all'Ompi, unitamente al pagamento delle tasse internazionali prescritte;
3. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 – qualora sia stato nominato un mandatario per la presentazione della domanda - da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
4. **Quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa** di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C302 e come elemento identificativo la dicitura "Rin Marchio Inter";
5. Ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'O.M.P.I., comprensivo della eventuale soprattassa, se il pagamento viene effettuato oltre la data di scadenza (entro i sei mesi successivi). Se invece il pagamento è già stato effettuato direttamente presso l'Ompi, con carta di credito o accredito su un c/c aperto presso l'Ufficio internazionale, è sufficiente la menzione di detto pagamento nella domanda;
6. diritti di segreteria da versare all'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio, pari a € 40,00; se viene richiesta la copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori € 3,00 e una marca da bollo da € 16,00.

11. Modifiche da iscrivere nel Registro Internazionale dei Marchi

La regola 25 del Regolamento di esecuzione comune prevede che le domande di iscrizione di tutte le modifiche possano essere inviate direttamente all'Ompi dal titolare o dal suo mandatario, se riguardano Paesi aderenti sia all'Accordo che al Protocollo³.

Se il richiedente intende presentare la domanda di modifica tramite l'Ufficio Nazionale, deve presentare ad una qualsiasi delle Camere di Commercio situate nel territorio nazionale, oltre ai seguenti documenti, la documentazione richiesta dall'Uibm, per ogni specifica istanza:

1. istanza in bollo indirizzata all'UIBM;
2. Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 – qualora sia stato nominato un mandatario per la presentazione della domanda - da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
3. Quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
4. formulario internazionale, in duplice originale;
5. ricevuta del pagamento delle tasse internazionali a favore dell'Ompi di Ginevra;
6. diritti di segreteria da versare all'Ufficio brevetti e marchi della Camera di Commercio, pari a € 10,00; se viene richiesta la copia autentica del verbale di deposito sono previsti ulteriori € 3,00 e una marca da bollo da € 16,00.

Sono elencate di seguito, a titolo esemplificativo, le modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale dei marchi, a cura del richiedente, e il formulario Ompi da utilizzare:

- MM9 - cambiamento del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio o del suo mandatario;
- MM5 - cambiamento della titolarità del marchio per quanto concerne tutti o una parte dei prodotti e servizi o anche per quanto concerne tutti o una parte dei Paesi designati, tenendo conto che il nuovo titolare deve possedere i requisiti previsti dall'Accordo e/o dal Protocollo. La domanda di cambiamento del titolare, che può derivare da una cessione, da una fusione, da un fallimento, da una disposizione testamentaria, ecc., può essere presentata, dal cedente (titolare iscritto nel Registro Internazionale) che deve firmarla, tramite l'ufficio nazionale (Uibm) o *direttamente all'Ompi*. Se al contrario la domanda viene presentata dal cessionario, questa deve essere inoltrata all'Ompi esclusivamente attraverso l'Ufficio nazionale (per l'Italia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi).

Nel caso in cui la domanda di cambiamento di titolarità di un marchio internazionale (totale o parziale) venga presentata tramite l'Uibm, deve essere presentata apposta

³ (c) The request for the recording of a renunciation or a cancellation may not be presented directly by the holder where the renunciation or cancellation affects any Contracting Party whose designation is, on the date of receipt of the request by the International Bureau, governed by the Agreement.

istanza di trascrizione (allegato 5), allegando la documentazione richiesta per le istanze di trascrizione dei marchi nazionali.

- MM6 - limitazione della lista di prodotti o servizi relativamente a tutti o parte dei Paesi designati. La domanda può essere presentata direttamente all'Ompi dal titolare che deve firmarla. Può comunque essere presentata anche attraverso l'Ufficio nazionale;
- MM7 - cancellazione di alcuni Paesi designati (allegato n. 4);

Si avverte che il marchio oggetto di registrazione internazionale, non può essere modificato, successivamente, nemmeno in fase di rinnovo. Non è inoltre mai possibile, successivamente alla registrazione di un marchio internazionale, ampliare la protezione relativamente ai prodotti e servizi.

I formulari Ompi e le relative istruzioni sono sul sito: <http://www.wipo.int/madrid/en/>

12. Sintesi degli adempimenti e procedure

1. effettuare il deposito nazionale del marchio all'ufficio brevetti e marchi di una Camera di Commercio situata sul territorio nazionale;
2. consultare l'elenco dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid, disponibile nel sito <http://www.wipo.int/madrid/en/members/> (list of members), per individuare i Paesi nei quali si intende estendere la protezione e stabilire a quali dei due trattati aderiscono.
È opportuno proteggere il marchio nei Paesi con i quali si intrattengono rapporti economici (produzione o commercializzazione di prodotti, erogazione di servizi, anche attraverso intermediari). Se i Paesi di interesse non sono compresi nell'elenco, per es. il Canada, non è possibile utilizzare il Sistema di Madrid, è quindi necessario presentare una domanda di registrazione nazionale direttamente in quel Paese, anche attraverso un Mandatario autorizzato;
3. effettuare una ricerca di anteriorità del marchio da depositare per verificare se, nei Paesi di interesse, sono già stati depositati marchi uguali o simili, utilizzando le banche dati gratuite on-line o servendosi di uno Studio di Consulenza in proprietà industriale www.ordine-brevetti.it , oppure contattare il Centro Pip della Camera di Commercio di Ferrara;
4. depositare la domanda di registrazione internazionale, utilizzando gli appositi moduli presenti sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/forms/> alla Camera di Commercio, unitamente agli altri documenti previsti e relativi versamenti;
5. L'Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio trasmetterà poi la domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, dopo un primo controllo, la inoltrerà all'OMPI di Ginevra, che verificherà la congruità della domanda rispetto all'Accordo e al Protocollo di Madrid;
6. se la verifica ha esito positivo, la domanda viene registrata e pubblicata nella Gazzetta dei marchi internazionali. L'OMPI darà notizia della registrazione all'interessato o suo mandatario, e a tutti gli uffici nazionali dei Paesi designati dal richiedente;
7. il richiedente verrà informato anche di eventuali provvedimenti di rifiuto provvisorio da parte di singoli Paesi designati. In questo caso potrà fare ricorso, oppure, in alternativa, presentare una domanda di cancellazione del Paese designato oggetto di rifiuto, o limitare i prodotti o servizi contestati, utilizzando gli appositi moduli dell'Ompi;
8. se entro il tempo limite di 12 o 18 mesi (a seconda se i Paesi designati aderiscono all'Accordo o al Protocollo), entro il quale i Paesi contraenti procedono all'esame del marchio secondo le norme nazionali, ed entro il quale è possibile proporre eventuali opposizioni, il marchio si intende definitivamente registrato;
9. per i primi cinque anni dalla data del deposito internazionale, il richiedente deve provvedere al regolare rinnovo del marchio nazionale, se in scadenza.

fac-simile

marca da bollo da € 16,00	Al Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11 Via Molise, 19 00187 – ROMA
------------------------------	---

Oggetto: domanda per la registrazione internazionale di un marchio.

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____

residente / con sede in _____

titolare del marchio nazionale: concessione n. _____ in data _____

oppure, nel caso in cui non sia ancora stato concesso:

domanda n. _____ presentata in data _____

costituito da (descrizione sintetica del marchio) ⁴ _____

destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti / servizi: ⁵ _____

chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'O.M.P.I. di Ginevra

allo scopo di garantirsi il diritto esclusivo nei seguenti Stati ⁶ _____

Allegati:

1. Formulario Ompi in duplice originale (MM1, MM2, o MM3, a seconda del caso)
2. Quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C302 e come elemento identificativo la dicitura "Reg Marchio Inter";
3. Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'Ompi
4. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
5.

IL RICHIEDENTE

.....

⁴La descrizione del marchio deve essere uguale a quella della domanda nazionale.

⁵I prodotti e servizi devono corrispondere a quelli della domanda nazionale. Se per alcuni dei Paesi designati viene rivendicata solo una parte dei prodotti e servizi, occorre farne apposita menzione.

⁶Elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione.

fac-simile

marca da bollo da € 16,00	Al Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11 Via Molise, 19 00187 – ROMA
------------------------------	---

Oggetto: domanda per l'estensione territoriale posteriore di una registrazione internazionale.

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____

residente / con sede in _____

titolare del marchio internazionale n. _____ in data _____

chiede a codesto Ministero l'estensione territoriale del suddetto marchio ai seguenti Paesi⁷

per le seguenti classi ⁸ _____

Allegati:

1. Formulario Ompi MM4 in duplice originale
2. Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'Ompi
3. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;
4.

IL RICHIEDENTE

.....

N.B.:

- se il Paese o i Paesi a cui viene richiesta l'estensione della protezione, aderiscono ad entrambi i trattati o al Protocollo di Madrid la domanda può essere inviata direttamente all'Ompi di Ginevra. Se invece l'estensione riguarda Paesi che aderiscono unicamente all'Accordo, la domanda deve necessariamente essere presentata all'Ompi attraverso l'Ufficio nazionale (UIBM).

⁷ Elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione

⁸ Indicare tutte o parte delle classi per le quali si intende estendere la protezione.

fac-simile

marca da bollo da € 16,00	Al Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11 Via Molise, 19 00187 – ROMA
------------------------------	---

Oggetto: domanda di rinnovazione di una registrazione internazionale.

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____
residente / con sede in _____
titolare del marchio internazionale registrato all'Ompi di Ginevra
con il n. _____, in data _____ consistente ⁹ _____
destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi _____
chiede a codesto Ministero di far rinnovare lo stesso marchio presso l'Ufficio Internazionale
di Ginevra per la durata di anni 10, con l'estensione territoriale ai seguenti Paesi ¹⁰ _____
_____ per le seguenti classi ¹¹ _____

Allegati:

1. Formulario Ompi MM11 in duplice originale (o fotocopia se già presentato direttamente all'Ompi)
2. Quietanza del pagamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C302 e come elemento identificativo la dicitura "Rin Marchio Inter";
3. Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell'Ompi (se non versati direttamente con le modalità previste dall'Ufficio Internazionale)
4. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;

IL RICHIEDENTE

.....

⁹Descrivere come per il deposito internazionale

¹⁰Elencare i Paesi designati nella domanda di deposito internazionale, escludendo i Paesi per i quali vi è stato un provvedimento di rifiuto.

¹¹Le classi devono essere le stesse della domanda di deposito internazionale, ad eccezione delle classi o dei prodotti/servizi per i quali è stato emesso provvedimento di rifiuto.

fac-simile

marca da bollo da € 16,00	Al Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11 Via Molise, 19 00187 – ROMA
------------------------------	---

Oggetto: domanda di iscrizione di una rinuncia alla protezione di un marchio internazionale (in uno o più Paesi designati, ma non tutti).

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____

residente / con sede in _____

titolare del marchio internazionale n. _____, concesso il _____

destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi _____

chiede che sia iscritto nel registro dei marchi internazionali presso l'Ompi di Ginevra la

rinuncia alla protezione limitatamente ai seguenti Paesi _____

sulla base della dichiarazione di rinuncia allegata.

Allegati:

1. Formulario Ompi MM7 in duplice originale;
2. dichiarazione di rinuncia registrata all'Agenzia delle Entrate;
3. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;

IL RICHIEDENTE

.....

N.B.:

- se il Paese o i Paesi a cui si rinuncia aderiscono ad entrambi i trattati o al Protocollo di Madrid la rinuncia può essere inviata direttamente all'Ompi di Ginevra. Se invece la rinuncia riguarda Paesi che aderiscono unicamente all'Accordo, la domanda deve necessariamente essere presentata all'Ompi attraverso l'Ufficio nazionale (UIBM).
- qualora la rinuncia sia la conseguenza di un provvedimento di rifiuto da parte dei Paesi contraenti, e quindi costituisca in pratica una scelta obbligata, non si richiede, in questo caso, la dichiarazione di rinuncia.

fac-simile

marca da bollo da € 16,00	Al Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11 Via Molise, 19 00187 – ROMA
------------------------------	---

Oggetto: domanda di iscrizione di trascrizione di marchio internazionale.

Il sottoscritto / la sottoscritta società _____

residente / con sede in _____

titolare del marchio internazionale n. _____, concesso il _____

destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e/o servizi _____

chiede che sia iscritto nel registro dei marchi internazionali presso l'Ompi di Ginevra la

cessione del suddetto marchio

da _____

a _____

limitatamente ai seguenti Paesi (nel caso di cessione parziale):

limitatamente alle seguenti classi di prodotti/servizi (nel caso di cessione parziale):

Allegati:

1. Formulario Ompi MM5 in duplice originale;
2. Attestazione del versamento di Franchi Svizzeri 177,00, per ogni marchio, a favore dell'OMPI di Ginevra;
3. dichiarazione di cessione/atto notarile, in bollo, con registrazione all'Agenzia delle Entrate;
4. pagamento di € 81, per ogni marchio di tasse di concessione governative, da effettuare tramite modello F24 con elementi identificativi utilizzando il codice tributo C300 e come elemento identificativo la dicitura "trascrizione marchio internazionale";
5. atto di procura o lettera d'incarico in bollo, se vi è mandatario, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di euro 34,00 da effettuarsi tramite modello F24 Versamento con elementi identificativi;

IL RICHIEDENTE

.....