Il marchio internazionale

Che cos'è un marchio internazionale

È un marchio che consente, con un **unico deposito**, di ottenere la protezione nei diversi Paesi europei o extraeuropei che aderiscono all'Accordo di Madrid **[1]** e/o al Protocollo di Madrid **[2]**.
È possibile consultare l'elenco aggiornato dei Paesi aderenti sul sito World Intellectual Property Organisation (WIPO) **[3]**.
La relativa concessione è effettuata dagli uffici Brevetti dei singoli Stati sulla base delle rispettive normative nazionali.

Durata

10 anni dalla data di registrazione. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato ogni volta per ulteriori dieci anni.

Priorità

Se entro **6 mesi** dalla data di deposito del marchio nazionale o comunitario se ne estende la validità a livello internazionale è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito: ciò consente di far coincidere il giorno del deposito del marchio internazionale con quello nazionale o comunitario (detto “marchio di base”).

Requisiti per il deposito di una domanda di marchio internazionale

1. esistenza di un **marchio “di base”** nazionale o comunitario, depositato o registrato;
2. l’**elenco dei prodotti e/o servizi**, basato sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi di Nizza, rivendicato nella domanda di registrazione internazionale, deve corrispondere a quello indicato nella domanda del marchio di base o essere comunque compreso nello stesso (il numero delle classi potrebbe pertanto essere limitato);
3. la **riproduzione del marchio** deve essere identica a quella oggetto della domanda o registrazione di base;
4. essere una **persona fisica** o una **persona giuridica** avente domicilio o nazionalità di un Paese membro dell'Unione di Madrid oppure avente uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo in un Paese membro dell'Unione di Madrid;
5. **pagamento delle prescritte tasse** nazionali ed internazionali.

Dove e come depositare

- deposito online sul portale https://servizionline.uibm.gov.it [4];
- deposito cartaceo a mano presso l'ufficio brevetti e marchi di una Camera di commercio i.a.a.;
- deposito cartaceo con **invio postale** a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise n.19, 00187 ROMA;
- **presentazione diretta** all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) **[5]** nel caso in cui il marchio internazionale abbia come base un marchio dell'Unione Europea.

La domanda **non può essere presentata** dall'interessato direttamente alla WIPO/OMPI.

Deposito online domanda di marchio internazionale

Sul portale https://servizionline.uibm.gov.it nella [6] pagina di accesso al deposito [7]:

- selezionare, nell'ambito delle istanze disponibili, l'opzione "Marchio internazionale depositato in Italia";
- compilare i campi relativi ai dati anagrafici;
- inserire i riferimenti alla domanda nazionale del marchio;
- allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:
  - modello MM2;
  - modello MM 17, in caso di designazione dell'UE;
  - modello MM 18, in caso di designazione degli Stati Uniti;
  - lettera di incarico, se assistiti da mandatario.

Si precisa che, con la stessa procedura di deposito, selezionando l'opzione "risposta a rilievo" sarà possibile inviare all'UIBM le risposte ad eventuali rilievi notificati dall'OMPI.

Deposito cartaceo domanda di marchio internazionale

- Domanda di deposito in bollo [8] in esemplare unico
- Formulari WIPO/OMPI, in duplice copia, da compilare in lingua inglese o francese, redatta secondo la modulistica ufficiale
  - modello MM2;
  - modello MM 17, in caso di designazione dell'UE;
  - modello MM 18, in caso di designazione degli Stati Uniti;
  I formulari sono disponibili in lingua inglese [9] oppure in lingua francese [10]
- Istanza al Ministero dello Sviluppo economico - domanda per la registrazione internazionale dei marchi [11] (formato pdf compilabile, 67 kB)
- eventuale lettera di delega [12] (formato pdf compilabile, 54 kB) per la firma del verbale di deposito, da produrre nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all'atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (=titolare del marchio).

Per conoscere gli importi da versare, i moduli necessari per il deposito e la procedura di deposito da seguire è possibile effettuare una simulazione di deposito [13].

Costi

- **Tasse di concessione governativa di euro 135,00** (più euro 34,00 per la lettera d'incarico, se presente) da versare **mediante modello F24** precompilato che verrà emesso e consegnato al momento della presentazione della domanda. In relazione alla procedura di deposito on line del marchio internazionale, si specifica che, subito dopo aver trasmesso la domanda, il sistema invia all'utente la ricevuta di presentazione ed il modello F24 precompilato per il successivo pagamento. Al riguardo, si segnala che il pagamento avvenuto nei giorni successivi alla presentazione della domanda non sposta la data di deposito della stessa.
- **Tasse internazionali** da calcolare sul sito WIPO/OMPI, utilizzando il Fee calculator **[14]** oppure il **Calculateur des taxes** [15], e da versare sul **conto corrente indicato nella modulistica WIPO/OMPI** (la **ricevuta di pagamento** deve essere **allegata** alla documentazione presentata).
- **Diritti di segreteria di euro 43,00** (di cui euro 40,00 per la domanda ed euro 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta) per il deposito cartaceo;
- **2 marche da bollo** ordinarie (una per la domanda di registrazione internazionale e una nel caso di rilascio della copia conforme del verbale di deposito).

Rinnovo di una domanda di 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.

La registrazione internazionale può essere rinnovata in tutti i Paesi originariamente designati o solo in alcuni di essi; tuttavia, il marchio internazionale non può essere rinnovato solo per alcune delle classi dei prodotti e servizi indicati: se il titolare desidera rinunciare ad alcune classi di registrazione al momento del rinnovo deve presentare una richiesta di rimozione di tali beni e servizi.

Il rinnovo può essere effettuato a decorrere dai **6 mesi precedenti** la sua scadenza **fino ai 6 mesi successivi**; in quest'ultimo caso si dovrà pagare un diritto di mora.

Il marchio internazionale, dopo 5 anni di vigenza, ha vita propria rispetto al marchio nazionale; pertanto per il suo rinnovo non è necessario rinnovare anche il marchio di "base" nazionale (qualora non si abbia più interesse a mantenere in vita quest'ultimo).
L'O.M.P.I. considera abbandonati i marchi da rinnovare in caso di mancata ricezione dei pagamenti per le relative tasse con chiara indicazione di tutti gli elementi per una pronta individuazione del marchio.

Vi sono **tre modalità** di rinnovo:
1. tramite una **comunicazione alla WIPO/OMPI**, all'indirizzo mail intreg.mail@wipo.int **[16]**, inserendo i corretti estremi per l'identificazione del marchio internazionale che si intende rinnovare, specificando gli Stati Contraenti e allegando prova dell'avvenuto pagamento delle tasse di rinnovo;

2. tramite **rinnovo online** e pagamento telematico dei costi di rinnovo, seguendo la procedura indicata sul sito WIPO, sezione Madrid E-renewal service **[17]**;

3. tramite presentazione alla Camera di commercio dei seguenti documenti:

a) **verbale di rinnovo** [18] (file in formato pdf compilabile)

b) **istanza di rinnovo** [19] (file in formato pdf compilabile), in bollo da 16,00 euro in unico esemplare, che deve contenere l'indicazione del numero e la data di registrazione del marchio internazionale per il quale si chiede il rinnovo;

c) formulario WIPO/OMPI MM11 **[20]** in duplice copia;

d) **Ricevuta di pagamento delle tasse di concessione governativa di euro 135,00 (più eventuale mora di euro 34,00 se il pagamento viene effettuato nei sei mesi successivi alla data di scadenza),** pagamento da effettuare **mediante modello F24**, utilizzando il **codice tributo C302**, indicando come **elemento identificativo/estremo identificativo la dicitura "domanda per rinnovo marchio internazionale"**

e) **Ricevuta di pagamento delle tasse internazionali** calcolate sul sito WIPO/OMPI, utilizzando il **Fee calculator** [14] oppure il **Calculateur des taxes** [15], e versate sul **conto corrente indicato nella modulistica WIPO/OMPI**;

f) eventuale **lettera di delega** [12] (formato pdf compilabile, 54 kB) per la firma del verbale di deposito, da produrre nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all'atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (=titolare del marchio).

Attenzione: per le modalità di rinnovo 1. e 2. occorre comunque presentare alla Camera di commercio i documenti di cui al punto 3 lett. a), b), d), f) oltre a copia della documentazione attestante la trasmissione della richiesta di rinnovo alla WIPO o inviare all'UIBM la notifica WIPO con apposita istanza in bollo dell'avvenuto rinnovo internazionale tramite pec all'indirizzo dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it [21] con il pagamento delle tasse di concessione governative.

Saranno inoltre dovuti:

- **Diritti di segreteria di euro 43,00** (di cui euro 40,00 per la domanda ed euro 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta);
- **2 marche da bollo** ordinarie (una per la domanda di rinnovo della registrazione internazionale e una nel caso di rilascio della copia conforme del verbale di deposito).

Estensione territoriale

È possibile effettuare un'**estensione territoriale posteriore** per estendere il marchio anche ad altri Paesi non designati nella prima domanda di deposito internazionale: la durata della protezione di un'estensione posteriore converge con la durata di protezione del primo deposito internazionale.

Per ottenere l'estensione territoriale occorre presentare:

- **Verbale di estensione** [22] (file in formato pdf compilabile) in duplice copia
- **Istanza di estensione** [23] (file in formato pdf compilabile) in bollo in esemplere unico
- Formulario WIPO/OMPI MM4 **[9]** in duplice copia da redigersi: **in lingua francese** se deriva da una domanda dipendente dall'Accordo e si riferisce solo a paesi dell'Accordo; **in lingua francese o in lingua inglese**: in tutti gli altri casi
- ricevuta del versamento delle tasse internazionali **[24]** a favore dell' OMPI
- eventuale **lettera di delega** [12] (formato pdf compilabile, 54 kB) per la firma del verbale di deposito, da produrre nel caso in cui il depositante (= firmatario del verbale all'atto del deposito) non corrisponda con il richiedente (=titolare del marchio).

Saranno inoltre dovuti:

- versamento dei **diritti di segreteria** di € 13,00 (di cui € 10,00 per la domanda ed € 3,00 per il rilascio della copia conforme del verbale di deposito, se richiesta);
- **2 marche da bollo** ordinarie (una per la domanda di rinnovo della registrazione internazionale e una nel caso di rilascio della copia conforme del verbale di deposito).

È inoltre possibile presentare la domanda di estensione territoriale posteriore direttamente sul sito WIPO **[25]** (servizio e-Madrid) e inviare all'UIBM la notifica con apposita istanza in bollo dell'avvenuta estensione internazionale tramite pec all'indirizzo dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it [21] o tramite presentazione della documentazione cartacea alla Camera di Commercio.

Informazioni utili sul marchio internazionale

Esiste un rapporto di **dipendenza tra il marchio internazionale e il marchio di base** per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale: pertanto, tutto ciò che avviene in questo periodo nei confronti del marchio di base (per esempio la decadenza o l'annullamento) colpirà di riflesso anche il marchio internazionale.
In questi casi, per i Paesi aderenti al solo Protocollo o sia all'Accordo sia al Protocollo di Madrid (e non per i Paesi aderenti al solo Accordo) è tuttavia prevista la possibilità della **trasformazione** in marchio nazionale, entro tre mesi, presso i Paesi designati che non hanno emesso rifiuto, mantenendo la data del deposito internazionale.

Al termine del periodo di cinque anni, la registrazione internazionale diventa invece indipendente dalla registrazione di base.

Per informazioni sul sistema di Madrid:

- informazioni in lingua inglese **[26]**
- informazioni in lingua francese **[27]**

Contatti

Marchi e brevetti - P.I.P (punto di informazione brevettuale) [28]

Unità organizzativa Marchi e brevetti - P.I.P (punto di informazione brevettuale)
Telefono0171 318.791-894-701
Emailmarchi.brevetti@cn.camcom.it
Note
Il servizio è attivo anche presso l'ufficio di Alba, su appuntamento
Telefono : 0171.318.871

Ultima modifica: Mercoledì 14 Giugno 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: https://www.cn.camcom.it/focus/competitivit%C3%A0/marchi-e-brevetti/sistemi-di-deposito-sovranazionale-di-marchi-e-brevetti/il

Collegamenti
[1] http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid
[2] http://www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid_protocol/
[3] http://www.wipo.int/madrid/en/members/
[4] http://https://servizionline.uibm.gov.it
[5] https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/
[6] https://servizionline.uibm.gov.it nella
[7] https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/pubblica/index.html
[8] 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
[9] http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
[10] http://www.wipo.int/madrid/fr/forms/
[11] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/marchi_internazionali/ISTANZA%20INTERNAZIONALE%202022.pdf
[12] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/Marchi/DELEGA.pdf
[13] http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/
[14] http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp
[15] http://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp
[16] mailto:intreg.mail@wipo.int
[17] https://webaccess.wipo.int/trademarks_ren/?lang=EN
[18] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/marchi_internazionali/Marchio%20internazionale%20-%20Rinnovo%20-%20Verbale.pdf
[19] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/1_DOMANDA%20DI%20RINNOVO%20DI%20MARCHIO%20INTERNAZIONALE.pdf
[20] http://www.wipo.int/madrid/en/forms/index.jsp

[21] mailto:dglcuibm.div08@pec.mise.gov.it
[22] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/marchi_internazionali/Marchio%20internazionale%20-%20Estensione%20territoriale%20-%20Verbale.pdf
[23] https://www.cn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/3_ISTANZA%20DI%20ESTENSIONE%20TERRITORIALE%20DI%20MARCHIO%20INTERNAZIONALE.pdf
[24] http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html
[25] https://madrid.wipo.int/
[26] http://www.wipo.int/madrid/en/
[27] http://www.wipo.int/madrid/fr/
[28] https://www.cn.camcom.it/marchi-e-brevetti-pip-punto-di-informazione-brevettuale