

UFFICIO BREVETTI E MARCHI

Ultimo aggiornamento: 14.12.2009

GUIDA AL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI MARCHIO INTERNAZIONALE - D -

INDICE

- INFORMAZIONI SUL MARCHIO INTERNAZIONALE
- PROCEDURA DI DEPOSITO DI UN MARCHIO
- ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO
- MODELLO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MARCHI
- VERBALE DI DEPOSITO
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM1
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM2
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM3
- TABELLA DELLE TASSE

ORARIO DI RICEZIONE ATTI:

9-12 DAL LUNEDI' AL VENERDI'

Informazioni: 051/6093.861 – 859 brevetti@bo.camcom.it

Ricerche (Centro Patlib): 051/6093861

Ricezione atti: 051/6093860 – 859

Fax: 051/6093855

Sito web Camera di Commercio di Bologna: www.bo.camcom.it

Percorso per scaricare questa guida:

Dal sito web fare clic su “Brevetti e marchi” e poi su “Modulistica e Guide”.

Numero verde Camera di Commercio: 840.000.410

INFORMAZIONI SUL MARCHIO INTERNAZIONALE

Il titolare di una domanda o di una registrazione di marchio, con istanza scritta indirizzata al proprio Ufficio nazionale o all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) per il marchio comunitario, può chiedere di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid designati dal richiedente stesso. 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 una 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 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. Occorre poi tenere presente che la sorte dei marchi nazionali ottenuti dipende per i primi cinque anni dalla sorte del marchio depositato presso il paese d'origine: **se in tale periodo viene meno l'esclusiva nel paese d'origine, perde efficacia anche il deposito internazionale.**

Priorità

Particolarmente interessante per il richiedente è l'istituto della 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 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.

Peculiarità del Marchio Internazionale:

- **la registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale**, ma piuttosto a un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale, ciascuna sottoposta alla disciplina ed alla giurisdizione del paese designato; **se il marchio viene rifiutato ex officio o rigettato a seguito dell'opposizione di terzi in un singolo Stato, la registrazione internazionale conserva comunque piena efficacia negli altri Stati designati** (cioè dove non viene rifiutato).
- **la registrazione internazionale NON può essere presentata direttamente dall'interessato all'OMPI_WIPO**; essa deve essere depositata presso il competente ufficio marchi nazionale o regionale, in Italia le Camere di Commercio.

Vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali.

- **Semplificazione delle procedure.** Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, **è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione competente del paese di origine.**
- **Tasse.** I costi connessi al deposito internazionale del marchio **sono di regola meno elevati** dell'insieme delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi. La tabella delle tasse (con relativo programma di calcolo delle stesse) è disponibile sul sito dell'OMPI-WIPO <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/> .

Il Protocollo di Madrid e l'Accordo di Madrid.

Sono due trattati distinti, la cui applicazione è però disciplinata da un regolamento di esecuzione comune. Il Protocollo di Madrid è stato adottato a Madrid il 27 giugno 1989 al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi istituita dal già citato Accordo di Madrid del 1891. Come l'Intesa (Accordo), anche il Protocollo di Madrid disciplina la registrazione internazionale dei marchi presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO. Inoltre, diversamente da quanto prevedeva l'Accordo di Madrid, il Protocollo consente alle organizzazioni inter-governative che hanno un proprio sistema regionale per i marchi di partecipare al sistema di registrazione internazionale. L'elenco dei paesi aderenti è disponibile sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/members/>.

Il Protocollo di Madrid ha introdotto quattro principali innovazioni di tipo procedurale:

1. il richiedente può basare la sua domanda non solo su un marchio registrato, ma anche su una **domanda di registrazione** nazionale o regionale depositata (articolo 2); al contrario secondo l'Accordo di Madrid, la domanda internazionale deve necessariamente essere basata su una registrazione nazionale effettuata presso l'Ufficio di origine
2. ciascuna parte contraente (Stato) in riferimento alla richiesta di protezione (presentata dal richiedente) può dichiarare, con apposita notifica, nel **termine di 18 mesi** (anziché i 12 mesi previsti per l'Accordo) che a tale marchio non possa essere accordata protezione nel proprio territorio. Questo periodo può essere prorogato in caso di opposizione contro la registrazione internazionale (articolo 5);
3. l'Ufficio di ciascuna parte contraente può stabilire **tasse di designazione** (indicazione dei paesi per i quali si chiede la protezione) più elevate di quelle previste dall'Accordo di Madrid (articolo 8);
4. le **registrazioni internazionali radiate** perché il marchio nazionale o regionale che ne costituisce il fondamento non ha più efficacia (impugnazione del marchio di base o della domanda di base; articolo 6) possono essere **trasformate in domande di registrazione nazionale o regionale** che beneficiano della stessa data di deposito e, se applicabile, della stessa data di priorità (articolo 9 quinquies).

I cittadini italiani possono accedere ad entrambi le parti dell'Accordo – Protocollo di Madrid, con procedure diverse secondo questa **casistica**:

1. - richiesta d'estensione a paesi che hanno aderito solo all'Accordo - **formulario MM1** (il marchio di base dovrà essere già stato registrato dall'ufficio d'origine);
2. - richiesta d'estensione a paesi che hanno aderito solo al Protocollo - **formulario MM2**; (il marchio di base può anche non essere già stato registrato dall'ufficio d'origine);
3. - richiesta d'estensione a paesi che aderiscono sia all'Accordo sia al Protocollo - **formulario MM3** (il marchio di base non dovrà essere già stato registrato dall'ufficio d'origine).

Condizione necessaria:

- aver ottenuto un marchio o aver depositato una domanda di registrazione per un marchio italiano identico
- essere una persona fisica o giuridica titolare di uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo, sul territorio di uno Stato membro dell'Unione di Madrid oppure essere domiciliato o avere la cittadinanza di uno di questi Stati.

Marchi nazionali esteri

Per gli Stati non aderenti ai sistemi di registrazione internazionali sopra menzionati (ad es. Canada, Nuova Zelanda, Indonesia, Sud Africa, Paesi dell'America Latina etc.), il deposito nazionale rappresenta attualmente l'unica forma di tutela ottenibile.

In alcuni Paesi esteri il locale Ufficio Brevetti e Marchi esegue un esame sostanziale del marchio ed in particolare esegue un esame di novità verificando che il marchio non sia identico o simile ad altri marchi anteriori.

IL MARCHIO DI BASE:

L'Accordo di Madrid: La registrazione in sede internazionale di un marchio può essere concessa a condizione che il marchio sia già stato registrato nel Paese di origine del titolare. E' considerato Paese di origine, il Paese dell'Unione dove il depositante abbia uno stabilimento industriale o commerciale o, in subordine, il Paese dell'Unione dove abbia il suo domicilio o, in ulteriore subordine, il Paese della sua nazionalità qualora egli sia cittadino di un Paese dell'Unione. L'individuazione del Paese di origine viene quindi effettuata in base ad un criterio ordinato gerarchicamente. **Per ottenere un marchio internazionale non è sufficiente essere titolari di una mera domanda di marchio nel paese di origine, ma occorre anche che tale marchio sia stato concesso (registrazione).** Questa condizione è considerata svantaggiosa da parte di quei paesi (per esempio, Inghilterra e U.S.A.) nei quali esiste una fase di esame piuttosto complessa e lunga della domanda di registrazione di un marchio. Infatti, lo svolgimento della fase di esame con riferimento al deposito di base potrebbe comportare, in sede di estensione, la perdita di una eventuale rivendicazione di priorità, non essendo possibile svolgere detto esame e concedere la registrazione del marchio nel breve periodo della priorità (6 mesi dalla data di deposito del marchio).

Il Protocollo di Madrid: Con riferimento all'individuazione del Paese di origine, il Protocollo ha abolito la gerarchia esistente tra i tre criteri di individuazione previsti dall'Accordo. Detti criteri sono diventati alternativi uno all'altro ed è il titolare del marchio a poter scegliere fra di essi, determinando così il Paese di origine. **Ai fini della registrazione internazionale di un marchio il Protocollo richiede che lo stesso sia depositato e/o registrato nel Paese di origine.** E' venuta perciò meno la necessità di essere titolari di una registrazione di base, essendo sufficiente il mero deposito della domanda di marchio.

DURATA DELLA FASE D'ESAME

Accordo di Madrid: I Paesi nei quali è prevista una fase di esame successiva al deposito del marchio e precedente alla sua registrazione, possono rifiutare la registrazione del marchio entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale. Il termine di 12 mesi è sempre stato considerato da Paesi quali Giappone, U.S.A. o Inghilterra troppo breve per poter svolgere la fase di esame della domanda di registrazione del marchio.

Protocollo di Madrid: Al momento della ratifica è possibile estendere da 12 a 18 mesi il termine per emettere i rifiuti della registrazione. Inoltre, il termine di 18 mesi può essere prorogato di ulteriori 7 mesi in caso di opposizione.

TASSE PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

Accordo di Madrid: Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio si deve pagare una tassa di base fissa ed una tassa complementare, sempre fissa, per ciascun Stato designato e per ogni classe merceologica oltre

la terza nella quale sono inclusi i prodotti e/o i servizi da proteggere. Le tasse previste dall'Accordo sono decisamente inferiori a quelle dei depositi nazionali e sono uguali per tutti gli Stati (indipendentemente dal fatto che la procedura per la registrazione di un marchio è più costosa se è previsto l'esame della domanda). Alcuni Paesi hanno quindi considerato economicamente più vantaggiosi i depositi nazionali e non hanno per questo aderito all'Accordo.

Il Protocollo di Madrid : Gli Stati aderenti possono scegliere al momento della ratifica il sistema delle tasse individuali. L'ammontare di queste tasse è liberamente determinabile da ciascuno Stato, ma non può essere superiore a quanto l'Ufficio marchi nazionale avrebbe percepito se la domanda fosse stata depositata in via nazionale direttamente presso quell'Ufficio.

DECADENZA O RADIAZIONE

La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo potrà quindi accadere che la domanda di registrazione sia respinta in uno stato, concessa in un altro, oggetto d'opposizione in un altro ancora. (per esempio, a seguito di un'azione di nullità o di decadenza introdotta prima della scadenza dei 5 anni). Se viene dichiarato invalido a livello nazionale, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo alla scadenza di tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Nell'ipotesi di attacco centrale è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il Paese di origine (nel quale la registrazione di base è stata invalidata). Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell'eventuale estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale radiata. Grazie alla conversione, l'attacco centrale per gli Stati aderenti al Protocollo non ha più l'effetto domino sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica invece nel caso dell'Accordo di Madrid.

Lingua

La lingua ufficiale dell'Accordo di Madrid è il francese; mentre il Protocollo di Madrid prevede una più ampia possibilità di scelta linguistica, avendo adottato quali lingue ufficiali sia l'inglese che il francese.

COORDINAMENTO TRA ACCORDO E PROTOCOLLO

I trattati del Protocollo e dell'Accordo di Madrid sono distinti, ma possono trovare applicazione contemporaneamente, congiuntamente o separatamente. Infatti, a seconda degli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate: dal solo Accordo, dal solo Protocollo, dal Protocollo e dall'Accordo.

Se gli Stati designati nella domanda di registrazione internazionale fanno parte unicamente dell'Accordo di Madrid, la domanda sarà disciplinata unicamente dalle disposizioni dell'Accordo. Al contrario, se la designazione interessa Paesi che sono parte soltanto del Protocollo di Madrid, la relativa domanda di registrazione internazionale sarà disciplinata dalle disposizioni del Protocollo. L'ipotesi più complessa è quella in cui la designazione riguarda Paesi che sono membri contemporaneamente di entrambi i trattati: in questo caso, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 *sexies* del Protocollo, la cosiddetta **clausola di salvaguardia**, attualmente per gli Stati aderenti contemporaneamente al Protocollo ed all'Accordo prevalgono le disposizioni del Protocollo.

DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE

- **Il titolare del marchio registrato ha diritto** di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.
- **I diritti nascenti dalla registrazione del marchio** durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda (quindi dal deposito); la registrazione può essere rinnovata presentando domanda entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa. La durata dei marchi, nella maggior parte degli Stati stranieri, è generalmente di dieci anni, ma in taluni Paesi può essere diversa.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI UN MARCHIO.

Nota Bene: tutti i formulari relativi al marchio internazionale, le istruzioni e la normativa relativa sono disponibili sul sito <http://www.wipo.int/madrid/en/> in inglese, francese e spagnolo.

Tre le fasi iniziali per depositare un marchio:

A) INDIVIDUAZIONE DEI PAESI NEI QUALI SI INTENDE OTTENERE LA TUTELA.

Questa scelta deve essere operata considerando che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati se il deposito è limitato a pochi Paesi. I Paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere quelli che costituiscono il mercato di sbocco dei prodotti.

B) RICERCHE DI ANTERIORITA'

Verificare che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali Paesi e che non esistano marchi od altri diritti anteriori di terzi negli stessi Paesi che possano impedire non solo il deposito di un valido marchio, ma anche la lecita commercializzazione dei prodotti. In sostanza devono essere avviate delle ricerche almeno tra i marchi identici o simili.

A tal scopo, l'Ufficio esegue, su richiesta, ricerche di anteriorità, assistite da operatore, al costo di € 4,00 a visura. Le banche dati, peraltro, sono on line, liberamente e gratuitamente consultabili da casa. Sul sito della Camera di Commercio è disponibile una Guida per svolgere on line ricerche d'antiorita' di marchi sui database pubblici dei marchi internazionali e comunitari:

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp> (marchi internazionali)

<http://www.wipo.int/romarin/> (marchi internazionali)

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/de_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=it&application=CTMOnline (marchi comunitari)

C) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

In Italia la domanda di registrazione internazionale si deposita presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio. Successivamente la domanda di marchio viene trasmessa all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), il quale a sua volta la trasmette all'OMPI-WIPO. L'esame si conclude nei paesi designati.

Nella domanda si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell'eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, la sua descrizione, le classi ed i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. La domanda è inoltre corredata della dichiarazione di protezione e di vari documenti, tra i quali gli esemplari del marchio e la documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento delle tasse di deposito. Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio.

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi originariamente depositati in Italia, occorre presentare, distintamente per ciascun 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 come segue. Se la domanda riguarda:

- a) Solo Paesi che aderiscono all'Accordo di Madrid: utilizzare il formulario MM1 disponibile solo in lingua francese.
 - b) Solo Paesi che aderiscono al Protocollo di Madrid: utilizzare il formulario MM2, disponibile in lingua inglese e francese;
 - c) In parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo: utilizzare il formulario MM3, disponibile in lingua inglese e francese;
 - d) Per la designazione dell'Unione Europea: allegare in aggiunta il formulario MM17;
 - e) Per la designazione degli Stati Uniti d'America: allegare in aggiunta il formulario MM18.
3. Due riproduzioni del marchio nitide identiche al marchio di base non superiori a cm. 8x8;
 4. Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° **82618000** intestato all'Ufficio Entrate - Centro Operativo di Pescara + ulteriori 34,00 per l'eventuale lettera di incarico (vd. punto 7);
 5. Ricevuta di versamento delle tasse internazionali a favore dell' OMPI.
 6. Verbale di deposito in cinque copie. Sulla copia rilasciata quale ricevuta dell'avvenuto deposito dovrà essere applicato:
 - Per **copia semplice**: diritti di segreteria per **40,00 €**.
 - Per **copia conforme all'originale**: diritti per **43,00 € + 1 marca da bollo da 14.62 €**.
 7. **Atto di procura o lettera d'incarico in bollo** da € 14,62 (eventuale), **solo se** per il deposito della domanda è stato conferito incarico ad un Avvocato oppure ad un Mandatario, iscritto nell'Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Modello di domanda per la registrazione internazionale dei marchi

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

U.I.B.M.

VIA MOLISE 19

00187 ROMA

Il sottoscritto (richiedente o legale rappresentante della ditta o mandatario* o avvocato) _____ residente a _____ in via _____, titolare del marchio nazionale n. _____ depositato il _____ e concesso il _____ con il n. _____

costituito da (descrizione sintetica del marchio) _____

e destinato a contraddistinguere _____ (elenco dei prodotti corrispondente esattamente a quello del marchio nazionale, o coperto dallo stesso)

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 (elencare i paesi per i quali si chiede la protezione).

Alla presente domanda si allegano:

- 1) Moduli MM... in duplice copia**;
- 2) lettera d'incarico (se presente);
- 3) attestazione di versamento di € 135,00 (€ 169,00 se presente mandatario o avvocato)
- 4) copia del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI.

Data

IL RICHIEDENTE

(*) Per mandatario deve intendersi un professionista iscritto nell'Albo dei consulenti in proprietà industriale (artt. 201 ss. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

(**) Solo se si utilizza il formulario MM3, cioè nel caso in cui si designano sia paesi aderenti all'Accordo che paesi aderenti al Protocollo, e il marchio nazionale di base non sia ancora stato concesso, occorre aggiungere la seguente richiesta: "La presente domanda deve essere considerata dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo"

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna

Verbale di deposito di marchio internazionale

L' anno..... il giorno..... del mese di.....
 Il Signor.....
 di nazionalità..... /residente.....
 Via..... n....., a mezzo mandatario.....
 elettivamente domiciliato agli effetti di legge a.....
 Via.....n....., presso.....

Ha presentato a me sottoscritto:

1. Domanda in bollo per registrazione/rinnovo internazionale per la durata di anni dieci del marchio depositato in Italia il..... con domanda n..... e rilasciato dall'U.I.B.M. il.....con attestato n. e registrato all'OMPI-WIPO di Ginevra in data..... col n.....
 Consistente

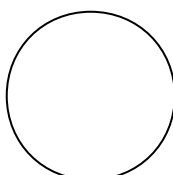
..... Per contraddistinguere i seguenti prodotti:.....
 Appartenenti alla/i classe/i
 n.....

- 2.** Fac-simile del marchio in n..... esemplari riprodotti in b/n / colori
- 3.** Lettera d'incarico
- 4.** Attestato di versamento sul c/c n. 008261800 intestato all'Ufficio delle Entrate –Centro operativo di Pescara di €..... emesso da Poste Italiane S.P.A. in data..... n.....
- 5.** Ricevuta di versamento per le tasse internazionali in CHF..... in favore dell'OMPI-WIPO di Ginevra, ivi comprese quelle per le estensioni territoriali di protezione per i seguenti paesi:
- 6.** Modulo in duplice copia
- 7.** Eventuali altri moduli sempre in duplice copia.

La domanda e i documenti suindicati sono stati firmati dal richiedente e da me controfirmata e bollata col timbro d'ufficio.

Il depositante

F.to
 La presente copia è conforme all'originale.
 Bologna,



L'UFFICIALE ROGANTE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM1

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese)

1. Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

2. Depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante; l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente: il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative

3. Qualifica a depositare

3.a. Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimante la scelta dell'Italia quale paese d'origine.

3.a.i. Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.

3.a.ii. In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.

3.a.iii. Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verifichino le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B. non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nello spazio previsto in basso:

3.b.i. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nello stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella a) i) della presente rubrica.

3.b.ii. il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a) ii) della presente rubrica.

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data, in caso contrario lo spazio sarà compilato dall' UIBM.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga **entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale** di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero.

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

9 . Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese.

b) indicazione facoltativa

c) in caso di marchio tridimensionale, sonoro o collettivo barrare la relativa casella

d) descrizione del marchio identica a quella contenuta nella dichiarazione di protezione del marchio di base.

10. Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classificazione internazionale).

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare.

12. Firma del depositante o mandatario

Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

a) Barrare la casella, se si vuole delegare il Bureau internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessario procedere al completamento del riquadro B).

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi. Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM2

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese o inglese)

1. Paese d'origine (Italia)

Parte contraente di cui l'Ufficio è Ufficio d'origine: ITALIA

2. Depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante; l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune o della Provincia.

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative.

2.e Barrare la lingua scelta per la corrispondenza .

3. Qualifica a depositare

3.a. Indicare dentro la casella o lo spazio appropriato:

3.a.i. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è uno Stato, se il depositante è un cittadino di questo Stato; o

3.a.ii. quando la parte contraente menzionata alla rubrica 1 è una organizzazione il nome dello Stato di cui il depositante è un cittadino; o.

3.a.iii. se il depositante è domiciliato sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1; o

3.a.iv. se il depositante ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.b) non è sul territorio della parte contraente menzionata alla rubrica 1 indicare nello spazio previsto in basso:

3.b.i. se è stata barrata la casella a)iii);

il domicilio del depositante sul territorio di quella parte contraente.

3.b.ii. l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante sul territorio di quella parte contraente se è stata barrata la casella a)iv) .

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Domanda o registrazione di base

Indicare la data e il numero della domanda del marchio di base o del marchio di base rilasciato.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi del deposito del marchio nazionale di base.

Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) e in bianco e nero.

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

9 . Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane, la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese o inglese a seconda della lingua in cui è redatta la domanda.

b) traduzione del marchio (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate; al momento nessuna)

c) barrare la relativa casella in caso di marchio tridimensionale, sonora o collettivo d) riportare la descrizione figurante nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo).

10. Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese o in lingua inglese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale)

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare; se si designa la Comunità Europea è obbligatorio indicare una seconda lingua tra Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo.

Inoltre, se si vuole rivendicare la preesistenza di un marchio registrato in, o per, uno stato membro della Comunità Europea bisogna allegare il formulario [MM17](#).

Se si designano gli Usa, occorre invece allegare il formulario [MM18](#).

12. Firma del depositante o mandatario Facoltativa

13. Spazio riservato all'ufficio

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse

a) Barrare la casella, se si vuole delegare l'Ufficio internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessaria procedere al completamento del riquadro B)

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MM3

(dattiloscritto o compilato al computer in lingua francese o inglese)

1. Indicare il nome del paese d'origine (Italia)

2. depositante

2.a Il nome del depositante (cognome e nome o ragione sociale)

2.b Indirizzo completo del depositante; l'indirizzo deve essere indicato nell'ordine seguente: il numero civico, quindi la via o la piazza, la sigla I, il numero di codice di avviamento postale e il nome del comune e della Provincia

2.c Indicare, se esiste, l'indirizzo diverso per la corrispondenza.

2.d Indicazioni facoltative

2.e Barrare la lingua scelta per la corrispondenza

3. Qualifica a depositare

3.a Barrare la casella corrispondente alla propria situazione legittimante la scelta dell'Italia quale paese d'origine.

3.ai Deve essere considerato Paese d'origine quello dell'Unione di Madrid in cui il titolare ha uno stabilimento industriale effettivo e serio.

3.a.ii In mancanza di detto requisito il deposito potrà essere effettuato nel Paese dell'Unione dove il titolare ha un suo domicilio.

3.a.iii Se non esistono Paesi dell'Unione in cui si verificano le condizioni di cui sopra il deposito potrà effettuarsi nel Paese dell'Unione di cui risulta essere originario.

3.b. Quando l'indirizzo del depositante indicato alla rubrica 2.B non si trova all'interno dello Stato menzionato alla rubrica 1, indicare nella spazio previsto in basso:

3.bi l'indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale del depositante nella stato indicato alla rubrica 1, se è stata barrata la casella ai della presente rubrica.

3.b11 il domicilio del depositante in quello Stato se è stata barrata la casella a della presente rubrica.

4. Mandatario

Nome ed indirizzo completo dell'eventuale mandatario.

5. Registrazione di base

In caso di marchio già rilasciato indicare il numero di rilascio e la relativa data, in caso contrario lo spazio sarà compilato dall' UIBM.

6. Rivendicazioni di priorità

La rivendicazione della priorità derivante dal deposito del marchio nazionale di base può essere riconosciuta soltanto nel caso in cui il deposito del marchio internazionale avvenga entro sei mesi dal deposito del marchio nazionale di base ed entro la stessa data venga effettuata la registrazione nazionale del marchio stesso.

i Nel caso di rivendicazione di priorità indicare il Paese d'origine, il numero di primo deposito e la data.

Qualora la rivendicazione di priorità non si applichi a tutti i prodotti e servizi, indicare quelli per i quali si rivendica la priorità.

7. Marchio

a) Applicare la riproduzione del marchio, identica a quella del marchio di base, nell'apposito riquadro.

b) Applicare nel riquadro la riproduzione del marchio se si rivendica un colore o più colori alla casella 8 e il marchio applicato alla casella a) è in bianco e nero.

c) da barrare se il marchio è considerato come marchio verbale non caratterizzato da grafismi speciali.

8 . Colori rivendicati

Barrare la casella e indicare il colore o la combinazione di colori rivendicati quali risultano dalla riproduzione del marchio applicata alla rubrica 7.

Indicazione per ciascun colore delle parti principali del marchio di questo colore (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate).

9. Indicazioni diverse

a) se il marchio o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane deve essere indicata la traslitterazione del marchio o della parte di marchio interessata in caratteri latini o in cifre arabe o romane; la traslitterazione deve seguire le regole della fonetica e della pronuncia francese o inglese a seconda della lingua in cui è redatta la domanda.

b) traduzione del marchio (secondo le esigenze di alcune parti contraenti designate; nessuna al momento).

c) barrare la relativa casella in caso di marchio tridimensionale, sonora o collettivo.

d) riportare la descrizione figurante nella dichiarazione di protezione del marchio di base (facoltativo).

10. Elenco prodotti e servizi

Indicare prima il numero della classe seguito dall'elenco dei prodotti e servizi in lingua francese (si raccomanda al fine di evitare rilievi da parte dell'O.M.P.I., che ritarderebbero la registrazione dei marchi, la consultazione della classifica internazionale).

11. Elenco paesi

Barrare le caselle corrispondenti ai paesi che si vogliono designare; se si designa la Comunità Europea è obbligatorio indicare una seconda lingua tra Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo.

Inoltre, se si vuole rivendicare la preesistenza di un marchio registrato in, o per, uno stato membro della Comunità Europea bisogna allegare il formulario [MM17](#).

Se si designano gli Usa, occorre invece allegare il formulario [MM18](#).

12. Firma del depositante o mandatario: Facoltativa.

13. Spazio riservato all'ufficio.

14. Foglio di calcolo degli emolumenti e tasse :

a) Barrare la casella, se si vuole delegare l'Ufficio internazionale a prelevare l'ammontare necessario da un conto corrente aperto presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (in tal caso non è necessaria procedere al completamento del riquadro B).

b) Indicare sulla prima linea tratteggiata l'emolumento di base relativo al caso specifico Indicare il numero dei paesi designati e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare il numero delle classi dei prodotti e servizi oltre la terza e il totale dei franchi svizzeri relativi.

Indicare gli estremi identificativi dell'autore del pagamento.

Barrare la casella corrispondente alla modalità di pagamento prescelta.

TABELLA DELLE TASSE

ATTENZIONE: Tutti gli importi sono in FRANCHI SVIZZERI

La presente tabella delle tasse ha valore solamente indicativo; l'elenco aggiornato ed ufficiale delle tasse individuali è scaricabile all'indirizzo internet <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html>

Modulo utilizzato	MM1	MM2	MM3
Tassa di base:			
Se il marchio è in bianco/nero	653	653	653
Se il marchio è a colori	903	903	903
Tassa supplementare per ogni classe di beni/servizi oltre la terza	100	100*	100*
Tassa complementare per ogni Paese designato	100	100*	100*
Tassa individuale stabilita da alcuni Paesi	-	Variabile	Variabile

* NON dovuta nel caso in cui siano stati designati SOLO Paesi che hanno fissato una tassa individuale

Si consiglia comunque di avvalersi del calcolatore reperibile all'indirizzo <http://www.wipo.int/madrid/feecal/FirstStep> per determinare l'esatto importo delle tasse dovute.

Di seguito la schermata del calcolatore con note esplicative.

The screenshot shows the 'International Registration of Marks - Fee Calculation' web form. The form includes the following fields and options:

- For date:** 01.06.2004
- Office of origin:** Italy
- Number of classes:** 1
- Type:** Application (Common Regulations)
- Options:**
 - Colour
 - Collective mark
 - Includes figurative elements
- Country Selection Grid:** A grid of checkboxes for various countries. The 'AN' (Austria) checkbox is checked. Other countries listed include AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CY, CZ, DE, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IR, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LI, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA, US, UZ, VN, YU, ZM.
- Buttons:** Select All, Clear All, Continue.

Annotations on the screenshot include:

- Spuntare se il marchio è a colori** (pointing to the 'Colour' checkbox)
- Indicare il numero delle classi** (pointing to the 'Number of classes' dropdown)
- Indicare "Italia" come Paese d'origine** (pointing to the 'Office of origin' dropdown)
- Indicare "Application" per la domanda di registrazione** (pointing to the 'Type' dropdown)
- Spuntare se il marchio comprende elementi figurativi** (pointing to the 'Includes figurative elements' checkbox)
- Spuntare tutti i paesi che si intendono designare** (pointing to the 'AN' checkbox in the country grid)
- Premere "continue" per calcolare** (pointing to the 'Continue' button)