

Al fine di avviare una corretta strategia di internazionalizzazione, è assolutamente necessaria una tutela del marchio d'impresa a livello internazionale, regionale e locale in grado di fornire agli imprenditori gli strumenti giuridici per tutelare l'immagine e la qualità dei propri prodotti, ma anche per creare fonti ulteriori di reddito per le imprese.

Valorizzare un marchio mediante un'adeguata tutela di registrazione a livello internazionale consente di aumentare le quote di mercato di un'impresa, nonché di generare ulteriori flussi di cassa mediante l'eventuale concessione di licenze (*royalties*). Pertanto è necessario impostare e gestire nel più efficace modo possibile l'architettura della protezione dei marchi d'impresa e reagire con altrettanta decisione ad eventuali contraffazioni.

### **Le modalità di registrazione presso l'UAMI**

#### **Marchi comunitari (NUOVI LINK)**

- Istruzioni e modulistica  
Disponibili sul sito <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/>
- Deposito elettronico  
Disponibile sul sito <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/apply-now>

#### **1. Il marchio comunitario e i suoi vantaggi**

Il marchio comunitario è stato istituito dal Regolamento CE n. 40/94, in seguito sostituito dal Regolamento CE n. 207/2009, e dal Regolamento di esecuzione n. 2868/95.

Esso conferisce al titolare un diritto di utilizzo esclusivo valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (di seguito, per brevità, anche "UE") caratterizzato da autonomia ed unitarietà, intesa come attitudine a produrre gli stessi effetti in tutto il territorio dell'Unione Europea attraverso un'unica procedura di registrazione, senza adempimenti formali da esperire presso gli uffici nazionali.

La disciplina relativa al marchio comunitario impone al titolare il rispetto di determinati requisiti di validità quali la liceità, la capacità distintiva e la novità, al pari della normativa italiana:

Il marchio comunitario si acquisisce mediante la registrazione dello stesso nel registro tenuto dall'UAMI ([Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno](#)) e può essere registrato, trasferito o annullato esclusivamente per l'intero territorio dell'Unione Europea. L'UAMI è l'agenzia ufficiale dell'Unione Europea, con sede ad Alicante (Spagna), competente per la registrazione di marchi, disegni e modelli validi in tutto il territorio comunitario.

Il sistema del marchio comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascuno Stato membro. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario successivo e viceversa.

La caratteristica più interessante della registrazione del marchio comunitario è la sua idoneità ad offrire protezione in tutti gli Stati membri dell'UE ad un costo molto inferiore a quello complessivo che comporterebbero singole domande di registrazione dirette ad ogni Stato membro. Il titolare non è tenuto a garantire l'uso del marchio in tutto il territorio europeo in quanto la registrazione, il rinnovo e l'utilizzo in buona fede in un unico Stato membro sono di norma sufficienti a mantenere la validità della registrazione in tutta l'Unione Europea e ad impedire che il marchio comunitario divenga vulnerabile alla cancellazione per non uso nei cinque anni dalla data di registrazione o per la sospensione dell'uso protratta per cinque anni consecutivi.

La scelta del marchio comunitario non implica la rinuncia ai marchi nazionali: l'impresa può continuare a tenerli in vita.

## **2. Diritto di priorità**

Il titolare di una domanda nazionale italiana ha a disposizione sei mesi dal primo deposito entro i quali decidere se estendere la tutela del proprio marchio a livello comunitario (o internazionale), senza temere che in questo periodo di tempo altri abbiano acquisito dei diritti tramite propri depositi interferenti.

Per presentare una domanda per la rivendicazione del diritto di priorità basato su una o più precedenti domande, è tenuto a depositare una copia della precedente domanda. Tale copia deve essere autenticata dall'amministrazione che ha ricevuto la domanda precedente ed accompagnata da un attestato della stessa amministrazione indicante la data di deposito della domanda precedente (certificato ufficiale di priorità). Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti. Dello stesso diritto di priorità gode anche il titolare di una domanda di registrazione comunitaria, nel caso in cui voglia estendere la protezione del proprio marchio comunitario all'estero attraverso il deposito di una domanda di registrazione internazionale sulla base del Sistema di Madrid (Accordo + Protocollo), ovvero mediante il deposito di domande nazionali estere.

### **3. Diritto di preesistenza**

Il meccanismo della preesistenza è di derivazione esclusivamente comunitaria.

Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, o un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici, può avvalersi, per il marchio comunitario, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale è stato registrato. L'unico effetto della preesistenza, ai sensi del menzionato Regolamento, è che il titolare del marchio comunitario, che rinunci al marchio anteriore e non lo rinnovi, continua a beneficiare degli stessi diritti in termini di anzianità di cui avrebbe goduto se il marchio anteriore fosse stato mantenuto in vita attraverso rinnovi successivi.

Il richiedente che desideri presentare una domanda per la rivendicazione del diritto di preesistenza di uno o più marchi nazionali precedentemente registrati, dovrà esibire una copia della relativa registrazione autenticata dalle autorità competenti quale copia pedissequa della relativa registrazione.

La preesistenza rivendicata per il marchio comunitario cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo

ovvero in caso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.

#### **5. Durata del marchio comunitario**

La durata del marchio comunitario è di **dieci anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni senza limiti di volte.

#### **4. Modalità di deposito**

La domanda di marchio comunitario è depositabile, [anche in via telematica](#), presso l'UAMI o, per quanto riguarda l'Italia presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che provvede successivamente ad inoltrarla all'UAMI. La domanda può essere depositata in italiano, si deve quindi scegliere una seconda lingua tra inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Legittimati a chiedere la registrazione di un marchio comunitario sono le persone fisiche o giuridiche aventi una sede o uno stabilimento effettivo in Italia o in altri Paesi qualificati (aderenti alla convenzione di Parigi o aderenti al GATT) ovvero i cittadini di altri Paesi non aderenti a tali accordi, a condizioni di reciprocità.

#### **5. La classificazione**

L'UAMI richiede che il marchio da registrare faccia riferimento a determinate categorie specifiche di prodotti e servizi. Dal punto di vista tecnico la classificazione dei prodotti o servizi indicati in una domanda di marchio comunitario viene verificata dall'UAMI sulla base della [classificazione di Nizza](#).

#### **6. L'iter della domanda**

L'UAMI a seguito della ricezione della domanda di registrazione dà avvio alla procedura di esame, articolata in diverse fasi.

- i) La prima, che va dalla ricezione della domanda alla sua pubblicazione, include il controllo della data di deposito, la verifica della classificazione, delle

formalità, degli impedimenti assoluti *infra* illustrati ed infine traduzioni e ricerche.

- ii) La seconda fase comprende il periodo di opposizione e la relativa procedura. In tale fase, entro tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sull'apposito bollettino, i terzi che ritengono che il marchio non sia registrabile - in quanto titolari di un titolo anteriore comunitario ovvero valido in uno dei ventotto Paesi dell'Unione Europea - possono presentare un'opposizione alla registrazione, qualora vantino un diritto confliggente con quello del titolare del marchio di cui si richiede la registrazione, oppure nel caso in cui il marchio richiesto sia affetto da un impedimento assoluto. La procedura di opposizione apre un "periodo di riflessione" (c.d. periodo di *cooling-off*) che, in base ai possibili esiti, può condurre alla registrazione del marchio o meno.
  
- iii) Infine, la terza ed ultima fase consiste nella registrazione effettiva. In assenza di opposizioni o di osservazioni di terzi, o a seguito della decisione di rigetto dell'opposizione, il marchio è registrato e la registrazione viene pubblicata gratuitamente nel [Bollettino dei Marchi Comunitari](#) in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea, con contestuale rilascio del certificato di registrazione.

## **7. Tasse**

L'importo della tassa parte da un minimo di Euro 900,00 - in caso di deposito elettronico - o di Euro 1.050,00 - in caso di deposito cartaceo - ed in entrambi i casi la registrazione del marchio riguarda tre classi merceologiche, mentre per ogni classe aggiuntiva è prevista una tassa supplementare di Euro 150,00. Il termine per il pagamento delle tasse è di un mese a partire dalla ricezione della domanda da parte dell'Ufficio. Il pagamento potrà essere effettuato dal richiedente a mezzo di bonifico

bancario intestato all'UAMI, su uno dei conti correnti indicati sul sito dell'UAMI o con carta di credito.

## **Le modalità di registrazione presso l'OMPI**

### **1. Il marchio internazionale e i suoi vantaggi**

Per quanto attiene la registrazione dei cosiddetti marchi internazionali, il richiedente che intenda avvalersi di tale tipo di protezione può procedere al deposito di una domanda di registrazione presso l'OMPI. L'[OMPI](#) (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nella dizione italiana), con sede a Ginevra, è un'agenzia specializzata dell'ONU - nata con la Convenzione OMPI del 1967 - dedicata allo sviluppo equilibrato ed accessibile della proprietà intellettuale che gestisce i più importanti trattati in materia di proprietà intellettuale e che sovrintende alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e disegni industriali.

La registrazione di un marchio internazionale non produrrà un titolo con automatica efficacia sovranazionale per tutti i territori designati, ma sarà soggetto all'approvazione della richiesta di registrazione da parte dei singoli Uffici Marchi dei Paesi designati. Tuttavia, esso consente, in un'unica procedura di deposito e di rinnovo, di ottenere una sola registrazione e la tutela del marchio in circa ottanta Stati nel mondo, con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le PMI intenzionate ad allargare il proprio raggio d'azione in Paesi *extra*-UE.

### **2. La "Base" della registrazione internazionale: italiana o comunitaria.**

Presupposto necessario per la presentazione della domanda internazionale è, secondo l'Accordo di Madrid, la titolarità di una registrazione di base, mentre per il Protocollo è sufficiente l'avvenuto deposito presso l'Ufficio Marchi competente (nel caso dell'Italia, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) di una domanda di marchio nazionale identico a quello per cui si chiede la tutela internazionale; allo stato attuale solo l'Algeria appartiene unicamente all'Accordo, pertanto la domanda internazionale, di regola, si basa sulla domanda di registrazione nazionale, come previsto dal Protocollo. Il marchio di base può essere costituito anche da un marchio comunitario. La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata direttamente all'UAMI e può

essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea. È necessario indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà la lingua della domanda di registrazione internazionale. La domanda può essere basata su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario.

### **3. Diritto di priorità**

Se l'accoglimento della domanda internazionale avviene entro sei mesi dalla data di deposito del marchio nazionale è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito, facendo così coincidere il giorno del deposito del marchio internazionale e di quello nazionale. Dopo questo periodo, è comunque possibile depositare il marchio internazionale, senza però rivendicare più alcuna priorità.

### **4. Durata del marchio internazionale**

Il marchio internazionale ha validità di 10 anni dalla data di deposito, ma per i primi 5 anni è legato alla vita del marchio di origine, per cui se il marchio di "base" perde di validità per qualsivoglia ragione, altrettanto accade per il marchio internazionale.

### **5. Modalità di deposito.**

In Italia la domanda di registrazione di marchio internazionale può essere presentata presso la Camera di Commercio provinciali .

La domanda, da redigere alternativamente in lingua inglese o francese deve obbligatoriamente contenere:

- una riproduzione del marchio conforme a quella proposta all'UIBM;
- una lista di beni e servizi di cui si chiede la protezione, stilata sulla base della Classificazione di Nizza;
- l'indicazione dello Stato estero firmatario in cui si richiede la protezione.



La domanda è sottoposta al vaglio dell'Ufficio internazionale. Eventuali irregolarità comunicate all'UIBM sono sanabili nel termine di 3 mesi, a pena di nullità della domanda.

L'esito positivo della registrazione comporta l'iscrizione del marchio nel [registro internazionale](#), la pubblicazione sulla [Gazzetta dei Marchi Internazionali](#) e la notificazione a tutti gli Stati firmatari interessati.

## **6. La classificazione**

Il deposito di marchio internazionale deve indicare i nomi dei prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione internazionale del marchio. Questi devono essere raggruppati nelle classi corrispondenti della [classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi](#) (Classificazione di Nizza), ciascuno gruppo con il numero della classe, e presentato nell'ordine delle classi di tale classificazione.

## **7. La registrazione internazionale.**

La registrazione internazionale ha valore equivalente a quella nazionale estera effettuata direttamente presso l'Ufficio Marchi dello Stato in cui è richiesta.

Se essa è stata effettuata alla luce delle norme del Protocollo, avrà durata di dieci anni, rinnovabile all'infinito per periodi successivi di dieci anni il deposito disciplinato dall'Accordo comporta una registrazione ed un rinnovo ventennali

La registrazione internazionale si ottiene presentando presso le Camere di Commercio:

- una domanda redatta in bollo da € 16,00
- formulario OMPI in duplice copia (2 originali), compilato nella lingua (inglese o francese) del modulo scelto in base ai criteri di seguito elencati. Se la domanda riguarda:
  - la designazione della sola Algeria, che aderisce unicamente all'Accordo: è necessario utilizzare per il deposito il formulario [MM1](#)
  - la designazione di Paesi che aderiscono al solo Protocollo e/o ad Accordo più Protocollo: è necessario utilizzare per il deposito il formulario [MM2](#)

- la designazione dell'Algeria, unitamente ad altri Paesi che aderiscono all'Accordo e/o al Protocollo: è necessario utilizzare per il deposito il formulario [MM3](#)
- atto di procura o lettera di incarico in bollo o riferimento ad altra già presentata all'Ufficio, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 sul conto corrente postale n° 82618000 intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara" qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda; in alternativa è possibile autocertificare la qualità di mandatario secondo le norme vigenti, fermo restando il versamento della tassa prevista
- ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n° 82618000 intestato all' Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara
- ricevuta del versamento delle seguenti tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, qualora non si abbia un conto corrente aperto presso lo stesso (gli importi sono espressi in franchi svizzeri)

**Formulari per il deposito delle domande di registrazione internazionale (in word e pdf)**

<http://www.wipo.int/madrid/en/forms/>

## **8. Tasse internazionali**

La proposizione della domanda di registrazione internazionale comporta il pagamento di:

- a) una tassa di base, individuale, diretta allo Stato firmatario in cui viene richiesta la protezione. L'importo di tale tassa è determinato da ogni singolo Stato ed in ogni caso non può superare quello richiesto normalmente per la registrazione del marchio presso il relativo ufficio nazionale.
- b) una tassa complementare destinata ad ogni Stato firmatario non direttamente indicato nella domanda;
- c) una tassa supplementare relativa ad ogni classe di beni e servizi.

Le tasse internazionali – che possono essere calcolate attraverso l'utilizzo del sistema *Fee Calculator* al link <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp> - dipendono da alcune variabili predeterminate che sono:

1. se il marchio viene depositato a colori o in chiaro/scuro;
2. se si tratta di un marchio individuale oppure collettivo (o di garanzia o di certificazione);
3. se il marchio è soltanto verbale o comprende elementi figurativi.

Il pagamento delle tasse internazionali deve essere eseguito in franchi svizzeri, e va destinato direttamente all'OMPI, sul numero di conto corrente indicato sulla modulistica.

#### **9. La *subsequent designation*: esame e compilazione.**

La *subsequent designation* è la richiesta di estendere il marchio internazionale ad un Paese aggiuntivo in un momento successivo a quello di deposito della domanda iniziale. L'apposito modulo di domanda ([MM4](#)), presentabile presso la Camera di Commercio, deve obbligatoriamente contenere il riferimento al numero della registrazione internazionale per cui si richiede l'estensione, i dati del titolare del marchio internazionale, quelli dell'eventuale rappresentante, l'indicazione dei Paesi contraenti in cui si chiede l'estensione della protezione.

**Link al Bando Marchi +**

**Banner linkato a <https://www.progetto-tpi.it//P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm>**



**Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi comunitari e internazionali**

## **NUOVI LINK**

### **Brevetti internazionali (PCT)**

- Istruzioni
- Modulistica disponibile nel sito <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html>

### **Brevetti europei**

- Istruzioni
- Modulistica disponibile nel sito <http://www.epo.org/applying/forms-fees/forms.html>
- Deposito elettronico: <http://www.epo.org/applying.html>