



Roma, 28 LUG. 2008

COPIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per la Regolazione del Mercato

DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Prot. n. 11335

Alle CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 571

OGGETTO: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifiche conseguenti all'abrogazione della clausola di salvaguardia (Art. 9sexies); modifiche degli importi delle tasse individuali relative a: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Bahrain, Islanda, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Ass. Italiana Consulenti ed
esperti in Proprietà Ind.le di Enti o Imprese
Presidente Dr. Francesco MACCHETTA
Bracco Imaging S.p.A.
Via XXV Aprile, 4-20097 SAN DONATO
MILANESE

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Presidente Ing. Gianfranco DRAGOTTI
c/o Dragotti e Associati
Via Turati, 32 - 20121 MILANO

AL SINDACATO NAZ.LE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o Mario APRA'
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All' A.S.P.I.
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I.
c/o Prof. Luigi Carlo UBERTAZZI
C.so Porta Ticinese, 160 - 20123 MILANO

AP-

Alla CONFINDUSTRIA
Area Internazionalizzazione
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL
COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E
DEI SERVIZI – SEDE

L'Assemblea dell'Unione di Madrid ha approvato l'emendamento dell'Art. 9*sexies* "clausola di salvaguardia" del Protocollo correlato all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi e conseguenti altre modifiche, nonché la modifica della tabella delle tasse. Tali emendamenti entreranno in vigore il **1° Settembre 2008**.

L'Art. 9 *sexies*, così come approvato, ha modificato la clausola di salvaguardia, stabilendo che nelle relazioni reciproche tra le Parti Contraenti appartenenti ad entrambi i Trattati (Accordo e Protocollo) prevarranno le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo. L'Accordo rimarrà valido solo se nelle relazioni reciproche (tra Parti Contraenti in origine o designate successivamente) una di esse aderisce al solo Accordo.

In ogni caso l'Art. 9 *sexies*, nelle relazioni tra Parti Contraenti aderenti ad entrambi i Trattati, mitiga gli effetti dell'abrogazione con riguardo a due soli aspetti:

- rende inoperante la dichiarazione fatta ai sensi dell'Art. 5(2)(b) e Art. 5(2)(c) del Protocollo (estensione a 18 mesi del termine per notificare il rifiuto provvisorio);
- rende inoperante la dichiarazione fatta a norma dell'Art. 8(7) del Protocollo, concernente le tasse individuali.

Altra modifica ha interessato **le tasse complementari e supplementari** che, a partire dal **1° Settembre 2008**, passeranno da 73 Fr. Sv. a **100 Fr. Sv.**

Per i procedimenti pendenti, o depositati fino al 31 Agosto 2008, verranno applicati i regimi transitori nei diversi casi, quali: depositi internazionali, designazioni posteriori, tasse, regime linguistico, cancellazioni, rinunce; i procedimenti rimangono invariati a tutti gli effetti, rispettando quanto era in vigore all'atto del deposito.

Ovviamente tale modifica, riflettendosi su diverse situazioni, produrrà dei cambiamenti nelle prassi finora adottate. Per illustrare come operano tali modifiche, l'Ufficio ha predisposto delle tavole riassuntive

(Allegato n. 1). Si invia inoltre una lista aggiornata dei Paesi Membri dell'Unione di Madrid (Allegato n. 2).

Modelli di deposito:

La maggior parte delle domande internazionali dovranno essere redatte sui Modelli MM2 ed MM3, mentre il modello MM1 sarà usato quando uno o più Paesi Designati o il Paese d'Origine aderisce esclusivamente all'Accordo.

Lingua (Regola 40(4)):

Dal 1° Settembre 2008 il **regime trilingue** (inglese, francese, spagnolo) si applicherà a scelta anche al Modello MM1; rimane valida la sola lingua francese per i depositi anteriori. Lo stesso regime linguistico si applicherà pure alle designazioni posteriori.

Richieste premature (Regola 11(1)(a)(b)(c)):

Le domande di estensioni internazionali, basate su marchi nazionali non ancora concessi e presentate prima del 1° Settembre 2008, potranno essere tenute in sospeso dall'Ufficio Italiano, per essere esaminate a partire dalla suddetta data, senza bisogno del loro rilascio anticipato; l'UIBM apporrà al punto 13 dei moduli di deposito (MM2, MM3) una data non anteriore al 1° Settembre 2008. Restano considerate come premature le richieste in cui viene selezionata una (o più) Parte Contraente che aderisce al solo Accordo.

Comunicazioni e pubblicazioni:

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che, a partire dal primo numero di **Gennaio 2009** la versione cartacea della "**Gazzetta dei Marchi Internazionali**" sarà sostituita con una versione elettronica, in formato PDF che sarà disponibile sul sito web al seguente indirizzo URL: <http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/> . I contenuti rimangono gli stessi di quelli attuali, informazioni generali e tasse individuali potranno essere consultate selezionando la casella "shortcut". L'accesso ristretto, per prevenire parziali "downloading" è stato rimosso in modo da permettere a chiunque di estrarne e stamparne singole pagine o porzioni di esse. I dati disponibili partiranno dal 1997.

La *Gazzetta* comunque, continuerà ad essere pubblicata anche su DVD.

Prima della fine del 2008 sulla banca dati "**ROMARIN**", insieme ad una serie di misure atte a renderla più accessibile agli utenti e ad accrescerne la messa a disposizione delle informazioni rilevanti, saranno inseriti i dati relativi

alle notifiche dei rifiuti provvisori e, laddove sarà possibile, rispetto ad una data designazione, ci sarà l'indicazione che il periodo di rifiuto è trascorso senza aver ricevuto alcun rifiuto provvisorio. Per quanto riguarda la data di entrata in vigore di queste ulteriori informazioni, verrà data tempestiva comunicazione da questo Ufficio.

L'Ufficio Internazionale comunica che sta lavorando allo sviluppo di un'interfaccia elettronica per consentire il **pagamento di tutte le tasse** relative a depositi internazionali, designazioni posteriori, ecc, **mediante carta di credito**, non appena questo sistema entrerà in vigore, questo Ufficio ne darà la massima diffusione a tutti gli Organismi interessati.

Modifica importi tasse individuali:

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **1° Giugno 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Giappone**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
<u>Prima parte:</u> Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 115 Fr. Sv. 88
<u>Seconda Parte:</u> Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 383 Fr. Sv. 383
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per ogni classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 494 Fr. Sv. 494

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **1° Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Regno Unito**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 369 Fr. Sv. 102
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 409 Fr. Sv. 102

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **12 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative agli **Stati Uniti d'America**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 337 Fr. Sv. 337
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 415 Fr. Sv. 415

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **12 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Bahrain**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 333 Fr. Sv. 333
Marchi collettivi: Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 361 Fr. Sv. 361

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 167 Fr. Sv. 167
Marchi collettivi: Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 167 Fr. Sv. 167

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Islanda**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 250 Fr. Sv. 49

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 250 Fr. Sv. 49

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Turkmenistan**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 209 Fr. Sv. 105
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 209 Fr. Sv. 105

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Ucraina**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Fino a tre classi di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 523 Fr. Sv. 105
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Indipendentemente dal numero delle classi di prodotti / servizi	Fr. Sv. 523

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Uzbekistan**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 1.254 Fr. Sv. 125
Marchi collettivi: Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 1.881 Fr. Sv. 188

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 627 Fr. Sv. 63
Marchi collettivi: Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 1.254 Fr. Sv. 125

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **3 Settembre 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative alla **Svizzera**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per tre classi di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 350 Fr. Sv. 50

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Indipendentemente dal numero delle classi di prodotti / servizi	Fr. Sv. 350

L'Ufficio Internazionale comunica che ha ricevuto dal **Bahrain** la dichiarazione di cui all'Art. 5(2)(b) del Protocollo, per cui il tempo limite di un anno per notificare un rifiuto provvisorio, a partire dal 7 Maggio 2008, passa a 18 mesi.

L'Ufficio Internazionale comunica inoltre di aver ricevuto una dichiarazione dal **Madagascar** secondo quanto previsto dalla Regola 17(5)(e) del Regolamento Comune, per cui, a partire dal 6 Maggio 2008, ogni notifica di rifiuto provvisorio a seguito di esame "*ex officio*" notificata dall'Ufficio del Madagascar è da considerarsi definitiva e può essere impugnata soltanto davanti ad una Autorità esterna a detto Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Maria Ludovica AGRO'*)

Blu
RCI