



Camera di Commercio
Napoli

MARCHIO INTERNAZIONALE

secondo il "Sistema di Madrid"

(Istruzioni e modalità di deposito)

Napoli, Corso Meridionale, 58 –
2° piano tel. 081-7607704

e-mail:

ufficio.brevetti@na.camcom.it

sito internet:

www.na.camcom.it

fax: 081-5547557

INFORMAZIONI GENERALI

Il Marchio Internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere 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 (in inglese WIPO - *World Intellectual Property Organization*) con sede a Ginevra, che provvede anche alla pubblicazione della Gazzetta dei Marchi Internazionali.

L'Assemblea dell'Unione di Madrid ha emendato l'art. 9 *sexies* del Protocollo abrogando la "**clausola di salvaguardia**". Tale modifica, entrata in vigore il 1 settembre 2008,

stabilisce che nelle relazioni tra le parti contraenti appartenenti ad entrambi i trattati (Accordo e Protocollo) prevalgono le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo.

L'Accordo rimane valido solo se, nelle relazioni tra parti contraenti, una di esse aderisce unicamente all'Accordo.

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
- 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

Attenzione!

Per poter depositare un marchio internazionale è necessario :

- aver ottenuto un marchio o aver depositato una domanda di registrazione per un marchio italiano identico

- essere cittadini italiani, oppure essere una persona fisica o giuridica titolare di uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo con sede in Italia, o essere domiciliati in Italia.

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 gruppo 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.

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 alcuna priorità.

ESAME DELLA DOMANDA

Ogni Paese designato esamina la domanda nello stesso modo, e secondo le stesse procedure utilizzate per le domande presentate direttamente. 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. **Tale rifiuto può avvenire nel tempo limite fissato dall'Accordo o dal Protocollo, corrispondente a 12 mesi.** Dell'eventuale rifiuto viene data notizia al titolare. 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.**

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 perché 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.**

Chi può presentare la domanda

Una domanda di marchio internazionale può essere presentata sia da 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'origine 2, 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.

DURATA DELLA PROTEZIONE

La registrazione internazionale dei marchi ha validità 10 anni dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato per ulteriori 10 anni. Ai fini del rinnovo, l'OMPI provvede ad avvisare il titolare 6 mesi prima della scadenza, conseguentemente questi provvederà al rinnovo su appositi moduli e pagando le relative tasse.

Come ottenere la registrazione internazionale di un marchio

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 in bollo da € 16,00 indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;**
2. **Formulario OMPI** in duplice originale, da compilarsi in inglese o francese, a scelta del richiedente.

I

Quando si selezionano gli Stati Uniti d'America **si deve sempre allegare il mod. MM18** in duplice copia e debitamente compilato con la firma del titolare del marchio, nella riga sotto il nome e cognome in stampatello e nella riga sotto ancora in inglese indicare a che titolo la persona ha firmato (es. President, Applicant, ecc.) poi sul lato destro mettere la data e lasciare in bianco l'ultimo riquadro dove c'è scritto "Information required by the international bureau".

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 ricevuta di versamento di **€ 34,00** da effettuarsi su modello “ **F 24**” insieme alla tassa di concessione governativa.

4. Due riproduzioni del marchio nitide, identiche al marchio di base, non superiori a cm. 8 x 8;

5. Ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi su modello “ **F 24 VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI** ”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F 24 ENTI PUBBLICI**”._
In particolare si precisa che :

- per le domande di **registrazione** dei marchi internazionali, si utilizzerà il codice tributo **C 302** e come elemento identificativo la dicitura “ **Domanda per registrazione marchio internazionale**”

Utenti esteri

Gli utenti esteri, impossibilitati all'utilizzo del modello F24, potranno effettuare i pagamenti con bonifico bancario indicando chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale a cui si riferisce il pagamento, con le seguenti modalità:

- per i pagamenti provenienti da paesi aderenti alla moneta unica, utilizzando il c/c di tesoreria intestato alla Banca d'Italia con le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701; BIC (SWIFT): BITAITRRENT

- per il pagamento in Euro proveniente da paesi che non aderiscono alla Moneta Unica, utilizzando il c/c di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G., Frankfurt am Main, con le seguenti coordinate:

IBAN: DE03500700100935640300, BIC(SWIFT) DEUTDEFF.

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. Attestazione di versamento di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare tramite **PagoPa** e una **marca da bollo da € 16,00**.

OPPURE

€ 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare tramite [PagoPa](#).

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**

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 ;

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 : in lingua francese se deriva da una domanda dipendente dall'accordo e si riferisce solo ai paesi dell'Accordo oppure in lingua francese o in lingua inglese in tutti gli altri casi;

3 Atto di procura o lettera di incarico in bollo da € 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello “**F 24 VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI** ”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F24 ENTI PUBBLICI**” (codice tributo **C 302**) - qualora sia stato affidato l'incarico ad un mandatario per la presentazione della domanda.

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. Attestazione di versamento di € 13,00 per Diritti di Segreteria + N. **1 marca da bollo** da **€ 16,00** per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica del verbale di deposito da effettuare tramite [PagoPa](#);

OPPURE

Attestazione di versamento di € 10,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare tramite [PagoPa](#).

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 ;
- 2. Formulario OMPI MM11** (2 originali).
- 3. Atto di procura o lettera di incarico** in bollo da € 16,00, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello “ **F 24**” insieme alla tassa di concessione governativa. , qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda;

4. Ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 da effettuarsi su modello “ **F 24 VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI** ”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F 24 ENTI PUBBLICI**”._
In particolare si precisa che :

- per le domande di **rinnovo** dei marchi internazionali, si utilizzerà il codice tributo **C 302** e come elemento identificativo la dicitura “ **Domanda per rinnovo marchio internazionale**”

Utenti esteri

Gli utenti esteri, impossibilitati all'utilizzo del modello F24, potranno effettuare i pagamenti con bonifico bancario indicando chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale a cui si riferisce il pagamento, con le seguenti modalità:

- per i pagamenti provenienti da paesi aderenti alla moneta unica, utilizzando il c/c di tesoreria intestato alla Banca d'Italia con le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701; BIC (SWIFT): BITAITRRENT

- per il pagamento in Euro proveniente da paesi che non aderiscono alla Moneta Unica, utilizzando il c/c di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G., Frankfurt am Main, con le seguenti coordinate:

IBAN: DE03500700100935640300, BIC(SWIFT) DEUTDEFF.

5. Ricevuta del versamento delle **tassee 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. Attestazione di versamento di € 43,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare tramite **PagoPa** e una **marca da bollo da € 16,00**.

OPPURE

€ 40,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare tramite **PagoPa**.

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 Protocollo .

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 ricevuta di versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello “ **F 24**” insieme alla tassa di concessione governativa , qualora vi sia un mandatario per la presentazione della domanda;;
3. **Ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa** di € 135,00 da effettuarsi su modello “ **F 24 VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI** ”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F 24 ENTI PUBBLICI**” (codice tributo **C 302**)

Utenti esteri

Gli utenti esteri, impossibilitati all'utilizzo del modello F24, potranno effettuare i pagamenti con bonifico bancario indicando chiaramente nella causale gli elementi identificativi del titolo di Proprietà Industriale a cui si riferisce il pagamento, con le seguenti modalità:

- per i pagamenti provenienti da paesi aderenti alla moneta unica, utilizzando il c/c di tesoreria intestato alla Banca d'Italia con le seguenti coordinate:

IBAN: IT09Z0100003245348008121701; BIC (SWIFT): BITAITRRENT

- per il pagamento in Euro proveniente da paesi che non aderiscono alla Moneta Unica, utilizzando il c/c di corrispondenza presso Deutsche Bank A.G., Frankfurt am Main, con le seguenti coordinate:

IBAN: DE03500700100935640300, BIC(SWIFT) DEUTDEFF.

;

4. **Formulario internazionale**, in duplice originale;
5. **Ricevuta del pagamento** delle tasse internazionali a favore dell'Ompi di Ginevra;

6. Attestazione di versamento di € 13,00 per Diritti di Segreteria + N. 1 **marca da bollo** da **€ 16,00** per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica del verbale di deposito da effettuare tramite [PagoPa](#);

OPPURE

Attestazione di versamento di € 10,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare tramite [PagoPa](#).

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 apposita 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/>

Istanza di trascrizione per marchio internazionale

Nel caso si intenda trasferire la titolarità di un marchio internazionale, il richiedente tenuto a consegnare quanto segue:

1. **Istanza al Ministero dello Sviluppo Economico** (vedi allegato) con marca da bollo di Euro 16,00 firmata e **timbrata** (se il depositante è un'impresa) dal richiedente
2. **Atto che si intende trascrivere**, in bollo, in originale ovvero in copia autentica, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate (es. copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata).

Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti alle competenti autorità italiane.

N	CASO	ALLEGATO
1	Cessione del diritto di un marchio	<ul style="list-style-type: none">• Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all'Agenzia delle Entrate In alternativa all'atto notarile può essere presentata una dichiarazione di avvenuta concessione di licenza in bollo, registrata all'Agenzia delle Entrate
2	Cessione totale del Marchio	Scrittura privata autenticata da Notaio e registrata all'Agenzia delle Entrate. L'atto deve essere in originale o copia autenticata dal notaio, <ul style="list-style-type: none">• In alternativa all'atto notarile può essere allegata all'istanza di trascrizione una dichiarazione di avvenuta cessione o concessione di licenza, in bollo, firmata dal cedente e dal cessionario, registrata all'Ufficio delle Entrate
3	Cessione di Marchio in seguito a fusione di società	<ul style="list-style-type: none">• In alternativa all'atto notarile può essere presentato un certificato del Registro delle Imprese (allegato a cura dell'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio)

3. **Formulario OMPI MM5** dattiloscritto in duplice copia nella lingua di procedura scelta nella domanda di registrazione. I moduli sono scaricabili dal sito:

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

4. **Ricevuta bancaria** o di **vaglia internazionale**, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO, delle 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.

5. **Ricevuta in originale del versamento** della tassa di concessione governativa da effettuarsi su modello “ **F24- Versamento con elementi identificativi**”. Gli Enti Pubblici devono utilizzare il modello “ **F24- Enti Pubblici**”

- Per le istanze di **trascrizione dei marchi internazionali** si indicherà il codice tributo **C 300** e come elemento / estremo identificativo la dicitura “ **Trascrizione di marchio internazionale**”.

COSTI

Tasse e diritti per la trascrizione di atti da pagarsi tramite MODELLO F24

	EURO
<u>Marchi internazionali</u>	81,00 Per ogni marchio
Lettera d’incarico (solo per marchi e se il deposito avviene a mezzo mandatario o avvocato)	34,00

6. **La lettera d’incarico** in bollo - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato corredata dalla ricevuta di versamento di **€ 34,00** da effettuarsi su modello “ **F24**” insieme alla tassa di concessione governativa.

7. **N. 1 marca da bollo** da € 16,00 in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.

8. **Attestazione di versamento** di € 13,00 per Diritti di Segreteria per il deposito della domanda e il rilascio della copia autentica da effettuare tramite [PagoPa](#);

OPPURE

Attestazione di versamento di € 10,00 per il solo deposito (senza la copia autentica) da effettuare tramite [PagoPa](#);

9. **Due esemplari del marchio.**

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) (1) _____

destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti / servizi: (2) _____

chiede a codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'OMPI di Ginevra

allo scopo di garantirsi il diritto esclusivo nei seguenti Stati (3) _____

Allegati:

1. formulario OMPI in duplice originale;
2. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 sul su modello "F24";
3. ricevuta di versamento a favore dell'OMPI;
4. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dal versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello " F 24" insieme alla tassa di concessione governativa.

IL RICHIEDENTE _____

(1) La descrizione del marchio deve essere uguale a quella della domanda nazionale.

(2) I 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.

(3) Elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione.

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 nazionale: concessione n. _____ in data _____

chiede a codesto Ministero l'estensione territoriale del suddetto marchio ai seguenti Paesi (1)
per le seguenti classi (2) _____

Allegati:

1. formulario OMPI MM4 in duplice originale;
2. ricevuta di versamento a favore dell'OMPI;
3. se vi è mandatario, atto di procura o lettera d'incarico in bollo corredata dal versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello " **F 24**"
4. _____

IL RICHIEDENTE _____

Nota bene

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).

(1) Elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione

(2) Indicare tutte o parte delle classi per le quali si intende estendere la protezione

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 nazionale: concessione n. _____ in data _____
registrato all'OMPI di Ginevra con il n. _____ in data _____
costituito da (descrizione il marchio come per il marchio nazionale) (1)
destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti / servizi: (2)
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 (3) _____
per le seguenti classi (4) _____

Allegati:

1. formulario OMPI MM11 in duplice originale (o fotocopia se già presentato direttamente all'OMPI);
2. ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 sul su modello "F24";
3. ricevuta di versamento 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 dal versamento di € 34,00 da effettuarsi su modello " F 24" insieme alla tassa di concessione governativa..

IL RICHIEDENTE _____

(1) La descrizione del marchio deve essere uguale a quella della domanda nazionale.

(2) I 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.

(3) Elencare i Paesi designati nel deposito precedente

(4) Le classi devono corrispondere a quelle del precedente deposito

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 (totale o parziale) alla protezione di un 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 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 dal versamento di € 34,00 sul su modello "F24"

IL RICHIEDENTE_____

Nota bene

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.

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ufficio G 11

Via Molise, 19

00187 – ROMA

Oggetto: domanda 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. ricevuta in originale del versamento della tassa di concessione governativa su modello **F24**;
5. atto di procura o lettera d'incarico in bollo, se vi è mandatario/avvocato, corredata dalla ricevuta di versamento di € 34 su modello **F24** insieme a alla tassa di concessione governativa;

IL RICHIEDENTE

.....