



Roma 21 maggio 2002

*Ministero delle Attività Produttive*

D.G.S.P.C. – U.I.B.M. – Ufficio G11

ALLE CAMERE DI  
COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA

*Prot. N° 834354*      *Allegati* \_\_\_\_\_

*Risposta al foglio N°* \_\_\_\_\_

*Del* \_\_\_\_\_

LORO SEDI

**CIRCOLARE N. 440**

**OGGETTO:** Entrata in vigore delle modifiche al Regolamento di esecuzione comune all' Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.

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

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed esperti in  
Proprietà Industriale di Enti o Imprese c/o Ing. Bruno Muraca  
- S.I.S.V.E.L. Via Castagnole, 59  
10060 NONE(TO)

AL COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE –dott. G.Faggioni  
c/o studio Fumero snc Via S.Agnese, 12  
20123 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
c/o studio Mario Aprà Via Bertola, 2  
10121 TORINO

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

All'A.I.P.P.I.  
c/o Avv. Giovanni Pellegrino  
Via Boccaccio, 27  
20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA - Direzione REC  
Viale dell'Astronomia, 30  
00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE  
ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI -SEDE

Il 1 aprile 2002 sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (di seguito chiamato semplicemente Regolamento) adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid nel mese di settembre 2001.

Il regolamento è stato semplificato ed emendato di alcune norme di carattere puramente procedurale che sono state trasferite nel testo delle "Istruzioni Amministrative" previste dalla nuova regola 41.

Le nuove disposizioni consentono al titolare o al suo mandatario una gestione diretta di quasi tutte le operazioni relative al marchio successive al deposito dello stesso salvo le estensioni, le radiazioni e le rinunce relative ai paesi aderenti all'Accordo. Inoltre è stata introdotta la possibilità di iscrivere sul registro tenuto dall'O.M.P.I. le licenze relative ai marchi internazionali.

Il testo modificato del Regolamento, le Istruzioni Amministrative, la lista aggiornata dei Paesi aderenti, il listino degli importi delle tasse OMPI, che restano comunque invariate, l'elenco delle "tasse individuali" (quelle cioè dovute ad alcuni paesi aderenti al Protocollo), i formulari per i depositi dei marchi, per le estensioni tardive e per le modifiche, compreso il nuovo modulo MM13 per l'iscrizione delle licenze, sono disponibili su internet al seguente indirizzo:

francese: <http://www.ompi.int>

inglese: <http://www.wipo.int>

Le istruzioni per la compilazione dei formulari, i fac-simile delle domande da presentare all'U.I.B.M., l'elenco della documentazione necessaria per ogni operazione sono disponibili su internet al seguente indirizzo:

<http://www.minindustria.it>

Si richiama l'attenzione delle Camere di Commercio, dei consulenti in P.I. e degli utilizzatori, sulle seguenti principali modifiche riportate per numero progressivo di regola.

### Definizioni (**Regola 1**)

Sono state introdotte diverse definizioni fra cui quella di “parte contraente del titolare” che sostituisce nell’intero testo del Regolamento quella di “Ufficio interessato”, spesso oggetto di interpretazioni controverse. Alla luce di questo chiarimento le regole 24 e 25 assumono un assetto più logico indicando che l’Ufficio presso cui si può o si deve, secondo i casi, presentare una domanda di estensione tardiva o di modifica è quello di origine o, se è intervenuto un cambiamento di titolare, l’Ufficio della parte contraente (stato membro dell’Accordo o del Protocollo di Madrid) rispetto alla quale il nuovo titolare del marchio soddisfa le condizioni previste negli articoli 1.2) e 2 dell’Accordo e 2.1 del Protocollo per essere titolare di una registrazione internazionale.

### Costituzione del mandatario (**Regola 3**)

La regola 3 è stata modificata per permettere la costituzione di un mandatario contestualmente alle domande di estensione tardiva e di modifica (reg. 24 e 25) compilando la relativa rubrica del formulario, anche qualora i formulari fossero presentati all’O.M.P.I. di Ginevra direttamente dal titolare o dal mandatario stesso e non tramite un Ufficio nazionale.

### Contenuto della domanda internazionale (**Regola 9**)

La regola 9 è stata semplificata e parte delle disposizioni che la costituivano, attinenti al contenuto della domanda, sono state trasferite nelle Istruzioni Amministrative.

La formulazione attuale introduce due modifiche di rilievo attinenti alla rivendicazione del colore come elemento distintivo del marchio e alla possibilità di presentare una dichiarazione di rinuncia alla distintività di uno o più elementi del marchio (“disclaimer”).

E’ possibile depositare un marchio internazionale che consista in un colore in sé o in una combinazione di colori. In questo caso occorrerà barrare l’apposita casella inserita nei formulari. Gli Stati membri che non ammettono in base alla loro legislazione che un colore in sé possa costituire un marchio, hanno il diritto di rifiutare la protezione al marchio internazionale così depositato.

E’ possibile depositare un marchio internazionale rivendicando un colore o una combinazione di colore come elemento distintivo del marchio anche se tale rivendicazione non è stata fatta per il marchio di base a condizione che il marchio di base sia stato depositato in quel colore o in quella combinazione di colori.

Se il marchio di base contiene la rivendicazione del colore o della combinazione di colore, il titolare sarà obbligato ad effettuare la stessa rivendicazione anche per il marchio internazionale.

E' possibile non rivendicare come distintivi uno o più elementi del marchio.

Considerata la legislazione di alcuni Paesi membri dell'Unione di Madrid che esigono obbligatoriamente una dichiarazione di rinuncia all'esclusiva sugli elementi non distintivi del marchio, è stata introdotta la possibilità di indicare nella domanda internazionale quale sia o quali siano gli elementi del marchio per i quali non si rivendica il carattere distintivo. Questa menzione dovrà figurare alla rubrica 9 g) del formulario e riguarderà tutti i paesi designati.

I nuovi formulari prevedono la possibilità, per evitare rifiuti da parte di quei paesi che adottano la prassi di chiedere la traduzione del marchio qualora non figurino nella domanda internazionale, di indicare, barrando la casella 9 c), che alcuni termini contenuti nel marchio non hanno significato e quindi non possono essere tradotti.

E' possibile anche evidenziare quali siano gli elementi verbali del marchio, qualora il marchio sia in caratteri particolari. Questa indicazione costituirà un'informazione sulla banca dati ROMARIN, ma non rivestirà valore giuridico.

### **Misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio (Regola 20)**

La regola 20 è stata modificata per consentire di comunicare all'O.M.P.I. le misure restrittive del diritto del titolare di disporre del marchio, oltre che attraverso l'Ufficio nazionale della parte contraente sul territorio del quale tali misure sono state disposte o sono efficaci, anche con una procedura unica attraverso l'Ufficio nazionale della parte contraente del titolare o direttamente all'O.M.P.I. da parte del titolare stesso.

L'aver individuato l'Ufficio nazionale della parte contraente nei confronti della quale il titolare soddisfa le condizioni richieste dall'Accordo o dal Protocollo, o il titolare stesso, come soggetti legittimati a presentare tali comunicazioni all'O.M.P.I., rende agevolmente applicabile tale regola anche nel caso in cui le misure restrittive nascano da un diritto reale di garanzia.

Qualora le suddette misure restrittive vengano comunicate direttamente all'O.M.P.I., la comunicazione, per la quale non esiste un formulario, consiste nell'enunciazione dei fatti principali relativi alle misure di restrizione stesse.

Qualora la richiesta sia presentata tramite l'U.I.B.M., si ricorda che, trattandosi di una trascrizione, sarà considerata come tale sia sotto il profilo documentale che delle tasse di concessione governativa. Gli atti e gli eventuali altri documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.P.R. 8.5.1948, n. 795.

L'O.M.P.I. non esige per questa operazione alcuna tassa.

E' stato abrogato il comma 4 che prevedeva l'esclusione delle licenze dalla iscrizione nel registro internazionale.

### **Iscrizioni di licenze (Regola 20 bis)**

Il testo della regola 20 bis, introduce e regola l'iscrizione delle licenze di marchi nel registro internazionale. Per ottenere tale iscrizione, modificarla o radiarla, occorre utilizzare il relativo formulario ufficiale previsto dall'O.M.P.I.: MM 13, MM 14, MM 15.

L'O.M.P.I. esige per l'operazione di iscrizione di una licenza una tassa di 177 franchi svizzeri e per la modifica una tassa di 150 franchi svizzeri. Il listino ufficiale delle tasse dell'O.M.P.I. deve ancora essere modificato.

I formulari possono essere presentati all'O.M.P.I. direttamente dal titolare oppure per il tramite dell'U.I.B.M., anche nel caso in cui l'U.I.B.M. sia l'Ufficio della parte contraente nei riguardi della quale è stata accordata la licenza.

Nel caso in cui il formulario fosse presentato tramite l'U.I.B.M. dovrà essere compilato e accompagnato da un'istanza in bollo, corredata dal contratto di licenza redatto nelle forme prescritte dall'art.50 del R.D. 21.6.1942, n.929 e, nel caso di un'iscrizione di licenza, dal versamento delle tasse previste per le trascrizioni.

Ai sensi del comma 5 della regola 20 bis l'Ufficio di una parte contraente cui l'iscrizione della licenza è notificata può, entro 18 mesi dalla data della notifica stessa, emettere un rifiuto motivato .

Ai sensi del comma 6b) della regola 20bis, Singapore, il Giappone e la Lituania hanno dichiarato che l'iscrizione delle licenze sul registro internazionale non avrà effetto sul loro territorio.

### **Estensioni posteriori (Regola 24); Dichiarazioni Stati membri (Regola 7)**

E' stato abrogato il comma 1 della regola 7 relativo alla possibilità per una parte contraente di stabilire che tutte le estensioni posteriori (designazioni posteriori) anche se riferite a paesi aderenti al solo Protocollo siano presentate tramite l'ufficio nazionale.

Le dichiarazioni già depositate (Italia, Germania, Lituania, Svezia, Slovacchia) resteranno in vigore fino a quando non saranno ritirate.

L'Italia ha ritirato la propria dichiarazione con effetto dal 1 aprile 2002.

E' possibile quindi per il titolare presentare la domanda di estensione posteriore per paesi aderenti al solo Protocollo, oltre che tramite l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, anche direttamente all'O.M.P.I..

Si ricorda che se l'estensione tardiva riguarda paesi aderenti all'Accordo o ad ambedue i trattati, l'istanza va presentata all'O.M.P.I. obbligatoriamente attraverso l'Ufficio nazionale.

### **Modifiche e radiazione (Regola 25)**

Le domande d'iscrizione di un cambiamento di titolare o di una limitazione che riguardano parti contraenti designate con l'Accordo di Madrid dovevano fino ad oggi essere obbligatoriamente presentate tramite l'Ufficio nazionale del titolare o tramite l'Ufficio d'origine, in base ad un'interpretazione dell'ultima frase del comma 1 dell'articolo 9 bis dell'Accordo che, rifacendosi al ruolo centrale che tutto l'Accordo assegna agli Uffici Nazionali, non ha mai rispettato il senso letterale del testo e nel corso dei lunghi anni di applicazione non è mai stata riconsiderata.

Le nuove disposizioni adottate, seguendo un'interpretazione rispettosa del senso letterale del testo dell'Accordo, consentono al titolare del marchio di presentare una domanda di cambiamento di titolare derivante da una cessione o una limitazione della lista dei prodotti e servizi, anche se riguarda paesi aderenti all'Accordo, oltre che tramite l'Ufficio nazionale, direttamente all'O.M.P.I..

La domanda di cambiamento del titolare che nasce da una cessione può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal cedente, cioè dal titolare a nome del quale il marchio è iscritto nel registro internazionale, che deve firmarla. In caso contrario la domanda deve necessariamente essere presentata all'O.M.P.I. attraverso l'Ufficio nazionale.

Analogamente la domanda di limitazione della lista di prodotti e servizi può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal titolare, che deve firmarla. La domanda può comunque essere presentata anche attraverso l'Ufficio nazionale.

Rimane invariata la disciplina in materia di rinunce e radiazioni. Pertanto la domanda di rinuncia o di radiazione che riguarda parti contraenti che aderiscono solo al Protocollo può essere presentata direttamente all'O.M.P.I. dal titolare, che deve firmarla. Qualora, invece, la domanda di rinuncia o di radiazione riguardi parti contraenti che aderiscono all'Accordo di Madrid o ad ambedue i trattati, la domanda stessa deve essere necessariamente presentata all'O.M.P.I. attraverso l'Ufficio nazionale.

Relativamente alle limitazioni e alle rinunzie si segnala che frequentemente vengono presentate domande riguardanti l'iscrizione nel registro internazionale di limitazioni o di rinunzie di

una registrazione internazionale per uno o più parti contraenti designate, in conseguenza di un provvedimento di rifiuto alla registrazione opposto da tali parti contraenti. Considerato che tali richieste costituiscono sostanzialmente una scelta obbligata in relazione al provvedimento emesso dall'Ufficio della proprietà intellettuale dello Stato designato al fine anche di contenere (nel caso delle limitazioni) gli effetti del rifiuto salvaguardando la registrazione per i prodotti e/o servizi non contestati, nell'ottica di una semplificazione delle procedure in linea con gli attuali indirizzi in materia di azione amministrativa, si ritiene opportuno consentire che in questi casi la dichiarazione di rinuncia o di limitazione possa essere presentata sotto forma di istanza, in deroga alle ulteriori disposizioni contenute nella circolare n. 406 del 29.3.1999.

Si ricorda che l'istanza dovrà essere in regola con le disposizioni sul bollo ed essere corredata dalla copia del provvedimento di rifiuto su cui si basa e dal formulario MM6 o MM7, compilato in duplice esemplare.

### **Rettifiche (Regola 28)**

E' stato modificato e fissato in **nove mesi** dalla pubblicazione dell'iscrizione sul registro internazionale il termine per richiedere all'O.M.P.I. una rettifica dei dati che abbia incidenza sui diritti che sorgono dalla registrazione internazionale.

Si prega pertanto di controllare attentamente i certificati e le notifiche inviati dall'O.M.P.I. a seguito delle operazioni richieste, per consentire di inoltrare nei termini previsti le rettifiche di eventuali errori.

### **Pagamento delle tasse individuali (regola 34)**

La norma così modificata consente ad una parte contraente che depositi una dichiarazione in tal senso di percepire l'emolumento richiesto come tassa individuale in due rate: la prima al momento del deposito, la seconda ad una data stabilita da ogni parte contraente in base alla legislazione nazionale. Nessun paese si è ancora avvalso di questa possibilità.

## **Indicazioni ulteriori per la compilazione dei formulari**

Per consentire all'Ufficio G11 un lavoro più agevole e limitare la correzione dei formulari MM1, MM2, MM3 presentati unitamente alle domande di deposito, si ricorda alle Camere di Commercio che i formulari da inviare all'O.M.P.I. non vanno timbrati; si pregano inoltre i titolari e i mandatari di prestare particolare attenzione nella redazione degli stessi.

In ogni caso si ricorda che al

- ❑ **punto 1** dei predetti formulari va indicato, a seconda della lingua utilizzata, ITALIE o ITALY;
- ❑ **punto 2** l'indirizzo per la corrispondenza va indicato solo se diverso da quello del titolare o del mandatario;
- ❑ **punto 5** dei soli formulari MM1 e MM3 lo spazio va lasciato in bianco, quando si tratta di primo deposito e non si conosce il numero di registrazione del marchio di base;
- ❑ **nel foglio degli emolumenti** quando i versamenti vengono effettuati tramite una banca, occorre indicarne il nome e la filiale nell'apposito spazio.

\*\*\*\*\*

Si comunica inoltre che i rinnovi dei marchi internazionali dal 1 gennaio 2002 hanno cambiato numerazione. L'O.M.P.I. non farà più precedere il numero del marchio dalla lettera R, per i marchi rinnovati una volta, o da 2R, per i marchi rinnovati due volte, non avendo tale pratica alcun valore giuridico. Nel registro figureranno tre date: la data della registrazione internazionale, la data dell'ultimo rinnovo e la data alla quale è dovuto il prossimo pagamento.

\*\*\*\*\*

Si pregano le Camere di Commercio in indirizzo di dare la massima diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE  
Firmato (dott. Gennaro Visconti)