

"Entrata in vigore del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi"

Il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione dei marchi entrerà in vigore in Italia il 17 aprile 2000.

Da tale data sarà possibile depositare presso gli Uffici UU.PP.I.C.A. domande di registrazione e di estensione di marchi internazionali riguardanti anche i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid ed entreranno in vigore le modifiche regolamentari e procedurali di seguito illustrate.

Il Protocollo e l'Accordo di Madrid per la registrazione dei marchi saranno di seguito chiamati semplicemente Protocollo e Accordo. Le disposizioni internazionali richiamate nel testo della presente circolare sono precedute da una "A", se si tratta di norme dell'Accordo, da una "P" se si tratta di norme del Protocollo, dall'abbreviazione "Reg." se si tratta di regole del regolamento comune di esecuzione.,

La lista dei Paesi aderenti all'Unione di Madrid divisi per Accordo e Protocollo, il listino delle tasse stabilite dal Regolamento comune di esecuzione da corrispondere all'OMPI e delle "tasse individuali" per i paesi che hanno richiesto emolumenti differenziati, le istruzioni per la compilazione dei formulari OMPI relativi alle operazioni trattate in questa circolare, i fac-simile delle domande da presentare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono allegati alla presente circolare e ne costituiscono parte integrante [all.1-14].

La lista dei Paesi aderenti, il listino degli importi delle tasse OMPI e l'elenco delle "tasse individuali", i formulari per i depositi dei marchi e per le estensioni tardive, sono disponibili su internet, al seguente indirizzo:

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

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

1. Validità dei due trattati e prevalenza dell'Accordo.

L'Unione di Madrid, cioè l'insieme dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo, è attualmente costituita da 64 Paesi. Vi sono Paesi che aderiscono solo all'Accordo, Paesi che aderiscono solo al Protocollo e Paesi che aderiscono ad entrambi i trattati come l'Italia. Si riporta in allegato la lista dei Paesi aderenti ai due trattati [all. 1]

Le norme applicabili ai marchi di origine italiana che hanno designato paesi aderenti unicamente all'Accordo sono esclusivamente quelle dell'Accordo.

Le norme applicabili ai marchi di origine italiana che hanno designato paesi aderenti unicamente al Protocollo sono esclusivamente quelle del Protocollo.

Le norme applicabili ai marchi di origine italiana che hanno designato Paesi che aderiscono sia all'Accordo che al Protocollo restano quelle dell'Accordo, che in questo caso sono prevalenti [P. art. 9 sexies]

2.Copertura geografica.

L'entrata in vigore del Protocollo amplia in modo significativo i Paesi verso cui è possibile estendere la protezione del marchio internazionale, includendo i seguenti che aderiscono solo al Protocollo:

Antigua e Barbuda, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Islanda, Giappone, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Turchia, Turkmenistan.

3. Principali innovazioni introdotte nel sistema di Madrid dal Protocollo.

Il Protocollo ha introdotto nel sistema di Madrid alcune modifiche sostanziali relativamente :

- i) alla possibilità di depositare ed ottenere la registrazione del marchio internazionale anche sulla base di una domanda di registrazione di marchio nazionale e non più esclusivamente sulla base della concessione della registrazione dello stesso [P. art.2 c.1)] [vedi avanti punto 4.2.b)1.];
- ii) alla qualifica per depositare [P. art. 2 c.1 lett. i) e ii)] non più ordinata gerarchicamente: eliminazione della “cascata” prevista dall’Accordo [vedi avanti punto 4.2.b)3.];
- iii) alla facoltà per ogni paese aderente di fissare degli “importi” individuali delle tasse [P. art.8 c.7 lett.a)] in luogo degli emolumenti supplementari di 73 franchi svizzeri stabiliti dall’OMPI: tali importi sono da versare, quando i paesi in questione sono designati, sia in occasione di una domanda di registrazione o di estensione internazionale che al momento del rinnovo del marchio;
- iv) alla possibilità, nel corso dei primi cinque anni dalla data della registrazione internazionale, qualora la domanda di registrazione del marchio di base non venga accolta o la registrazione di base, secondo il caso, sia stata radiata dall’Ufficio d’origine, sia stata oggetto di un ritiro, o sia giunta a scadenza senza essere rinnovata, di trasformare il marchio internazionale in domanda di marchio nazionale conservando la data del deposito internazionale e l’eventuale priorità [P. art.9 quinquies] [vedi avanti punto 4.2.b) 1.]
- v) alla possibilità di scegliere la lingua inglese per redigere la domanda di registrazione del marchio internazionale, qualora questa si basi solo sul Protocollo (MM2) o sull’Accordo e sul Protocollo contemporaneamente (MM3) [Reg. reg.6 comma 1 lett. b)].

4. Domanda internazionale.

4.1. Utilizzo formulari OMPI MM1, MM2, MM3.

Al momento del deposito di una domanda di marchio internazionale occorrerà stabilire per il complesso dei Paesi scelti, se la domanda riguarda:

a) solo Paesi che aderiscono all'Accordo:

per designare solo Paesi che aderiscono all'Accordo, è necessario utilizzare per il deposito il formulario MM1, disponibile solo in lingua francese [all.5 e all.6].

b) solo Paesi che aderiscono al Protocollo :

per designare solo Paesi aderenti unicamente al Protocollo il formulario da utilizzare è denominato MM2. E' disponibile in lingua inglese e francese [all.7 e all.8].

c) in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo:

per designare sia Paesi aderenti all'Accordo che Paesi aderenti al Protocollo il formulario da utilizzare è denominato MM3. E' disponibile in lingua inglese e francese [all.9 e all.10]

4.2. Procedura

Gli adempimenti amministrativi da osservare per ottenere la registrazione internazionale di un marchio nazionale o di una domanda di marchio nazionale sono riportati in allegato [all.4]

Di seguito si evidenziano gli aspetti procedurali caratteristici e le modifiche introdotte rispetto alle procedure attualmente in vigore, per ognuno dei casi sopra prospettati.

La domanda di registrazione riguarda:

a) solo Paesi che aderiscono all'Accordo:

Resta invariata la procedura seguita fino ad oggi.

b) solo Paesi che aderiscono al Protocollo:

Nel caso di una domanda internazionale che designa solo Paesi aderenti al Protocollo [punto 4.1.b)] le disposizioni applicabili sono quelle del Protocollo.

1. La domanda internazionale può essere basata anche su una domanda di marchio nazionale oltre che su un marchio nazionale registrato.
2. Questo porterà come conseguenza una maggiore rapidità nei tempi di esame delle domande internazionali. La validità della registrazione internazionale resta comunque legata agli esiti della domanda

nazionale. Infatti, se il marchio nazionale al momento dell'esame che avverrà secondo l'ordine cronologico dei depositi nazionali, visto che non c'è l'esigenza della preventiva registrazione nazionale per salvaguardare i diritti di priorità, dovesse essere escluso dalla registrazione, ciò comporterebbe la decadenza anche della registrazione internazionale. Tale decadenza, tuttavia, non darebbe luogo nel corso dei primi cinque anni dalla data di registrazione internazionale ad una perdita di tutti i diritti acquisiti sulla base della registrazione internazionale stessa: resta la facoltà per il titolare di depositare, entro tre mesi dalla data della radiazione della stessa, presso l'Ufficio nazionale di proprietà industriale di una o più delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale era valida, una domanda di registrazione dello stesso marchio conservando la data del deposito internazionale e l'eventuale priorità (P.art. 9 quinquies). La domanda dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla legislazione nazionale applicabile, anche in ordine alle tasse, e l'elenco dei prodotti e servizi presentato deve essere identico a quello iscritto nella registrazione internazionale, o compreso in esso. Analoga possibilità è attribuita al titolare di una registrazione internazionale che nei primi cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale incorresse nella decadenza della registrazione nazionale di base o della domanda nazionale di base, per una revoca, un'invalidazione, una decisione definitiva di un ricorso o di un'opposizione [P. art.6].

3. La lingua, francese o inglese, in cui si presenta la domanda sarà la lingua in cui saranno redatte tutte le comunicazioni e le notifiche inviate dall'OMPI al titolare o al suo mandatario, a meno di espressa dichiarazione dello stesso diretta ad ottenere le comunicazioni dall'O.M.P.I. in una lingua diversa da quella di redazione della domanda [Reg. 6.2.iv); punto 2 lett.e) del formulario MM2].
4. Cambia il criterio base per stabilire quale sia l'Ufficio d'origine e quindi per valutare il possesso dei requisiti che abilitano a depositare una domanda di marchio internazionale attraverso l'Ufficio di un Paese aderente. Il Protocollo infatti elimina la gerarchia fra i criteri indicata dall'Accordo [A. art.1.3], la cosiddetta "cascata", lasciando al titolare del marchio la libertà di scegliere liberamente fra i criteri stessi, decidendo senza sbarramenti quale sia l'Ufficio d'origine: se quello del Paese dove ha sede "lo stabilimento effettivo e serio", quello di cui è cittadino o quello in cui è domiciliato.
5. La designazione del Regno Unito deve essere accompagnata da una dichiarazione d'intenzione d'uso del marchio per i prodotti e servizi richiesti, redatta nella lingua della domanda.
6. Le tasse da pagare sono indicate nelle tabelle allegate[all.2.1 all.2.2] Qualora si designino Paesi che hanno scelto di percepire una tassa individuale, non è dovuto l'emolumento supplementare di 73 franchi svizzeri fissato dall'OMPI. Il calcolo delle tasse così differenziato potrebbe essere complesso: a questo proposito si ricorda che è disponibile sul sito internet dell'OMPI, indicato in premessa, un

programma di calcolo automatico delle tasse, di cui in allegato si riporta una breve nota illustrativa [all.3]. Attualmente i Paesi Protocollo che hanno chiesto una tassa individuale sono: Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Islanda, Giappone, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Turkmenistan.

c) in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo.

1. La domanda che riguarda sia Paesi che aderiscono all'Accordo sia Paesi che aderiscono al Protocollo deve basarsi su un marchio nazionale di base registrato, per il principio della prevalenza delle norme dell'Accordo su quelle del Protocollo [vedi punto 1]. Se la domanda di registrazione internazionale viene presentata prima che il marchio nazionale sia registrato o viene depositata contemporaneamente, è necessario presentare congiuntamente una dichiarazione espressa, anche contestuale alla domanda, dove sia esplicita la volontà di far dipendere la domanda stessa sia dall'Accordo che dal Protocollo: in mancanza l'U.I.B.M. dovrebbe stralciare i Paesi aderenti all'Accordo e trattare la domanda come se riguardasse solo Paesi Protocollo, inoltrandola all'OMPI senza attendere la concessione del marchio nazionale [Reg. regola 11.1. lett.b)]. Tale operazione tuttavia, non sarà svolta automaticamente: è prevista una fase interlocutoria diretta ad accertare la volontà del depositante. Si richiama in ogni modo l'attenzione sul fatto che la completezza iniziale della documentazione rappresenta il primo presupposto per il rispetto dei termini stabiliti dagli accordi e la conseguente tutela dei diritti di priorità e di mantenimento della data di deposito.
2. La domanda può essere redatta in lingua francese o in lingua inglese, secondo quanto già esposto al punto 4.2.b) 3 [punto 2 lett.e) del formulario MM3].
3. I requisiti per essere abilitati a depositare sono quelli previsti dall'Accordo, articolo 1.3: va osservata quindi quella gerarchia dei criteri relativi, nell'ordine, alla sede e allo stabilimento, al domicilio e alla cittadinanza.
7. Le tasse per ciascun Paese aderente all'Accordo sono determinate nella misura fissa dell'emolumento supplementare di 73 franchi svizzeri: si ricorda, a questo proposito, che per tutti i Paesi che aderiscono all'Accordo, pur se aderenti anche al Protocollo, le norme prevalenti sono quelle dell'Accordo. Per i Paesi aderenti esclusivamente al Protocollo occorrerà accertarsi se è stata fissata una "tassa individuale" e calcolare i relativi importi per effettuare il pagamento complessivo secondo le modalità già vigenti. [vedi precedente punto 4.2.b) 6]

5.Estensione tardiva

Gli adempimenti amministrativi da osservare per ottenere una estensione tardiva, cioè successiva alla registrazione del marchio e le istruzioni per la corretta compilazione del formulario MM4 sono contenute in allegato [all.11 12 13]

1. L'Italia, avvalendosi della regola 7.1 del Regolamento comune d'esecuzione, ha depositato al momento della ratifica del Protocollo una dichiarazione in base alla quale le estensioni tardive, anche se dirette ad ottenere protezione in Paesi aderenti solo al Protocollo devono essere presentate all'OMPI attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
2. E' possibile estendere la protezione di un marchio internazionale registrato secondo l'Accordo anche verso i Paesi che hanno ratificato solo il Protocollo.
3. In base alla regola 6.2. lett. a), la prima estensione verso un Paese Protocollo di un marchio registrato secondo l'Accordo può essere presentata in lingua inglese. L'inglese può quindi in seguito divenire la lingua delle comunicazioni fra l'OMPI e il titolare.
4. Se la registrazione internazionale oggetto dell'estensione è dipendente dal Protocollo ed è basata su una domanda di marchio nazionale, non si possono effettuare, se non previa concessione del marchio nazionale, estensioni nei Paesi dell'Accordo [Reg. regola 24.1. lett. d)].
5. Per effetto della dichiarazione depositata ai sensi dell'articolo 14.5 del Protocollo non è consentita l'estensione tardiva di un marchio internazionale precedentemente registrato rispetto alle date di ratifica nei seguenti Paesi : Turchia (1 gennaio 1999) ed Estonia (18 novembre 1998). La designazione del Regno Unito deve essere accompagnata da una dichiarazione d'intenzione d'uso del marchio per i prodotti e servizi richiesti, redatta nella lingua della domanda.
6. Il calcolo degli emolumenti si effettua come descritto ai punti precedenti 4.2. b) 6 e 4.2. c) 4

6. Modifiche e trascrizioni.

Gli adempimenti amministrativi da osservare per ottenere un cambiamento di titolare della registrazione internazionale e le istruzioni per la corretta compilazione del formulario MM5 sono contenute in allegato[all.14]

1. 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 basate esclusivamente sul Protocollo.

2. Se però la modifica, che non sia modifica del nome o dell'indirizzo del titolare o del mandatario, riguarda almeno un Paese designato in base all'Accordo, la domanda di iscrizione della modifica, sia essa relativa al cambiamento di titolare, ad una limitazione, ad una rinuncia o ad una radiazione, deve essere inoltrata attraverso l'U.I.B.M. [Reg. reg.25 1. lett.b)]
3. Particolare attenzione va dedicata alle cessioni.
Un marchio internazionale registrato sulla base del Protocollo non può essere ceduto ad un titolare di un Paese che sia aderente unicamente all'Accordo, e viceversa.
Perché una cessione sia ammissibile occorre stabilire qual è il trattato che regola la registrazione internazionale oggetto della cessione e valutare i requisiti del cessionario in rapporto a ciascuno dei Paesi designati oggetto della cessione. [Reg. reg.25 c.3.]
4. Il nuovo titolare può far valere relativamente ai Paesi legati solo dall'Accordo o solo dal Protocollo requisiti diversi che lo abilitino a divenire titolare del marchio e gli permettano di iscrivere il cambiamento per tutti i Paesi designati dal marchio acquistato.[Reg.25 c.2. lett. a) iv)]
5. Quando una domanda di cambiamento di titolare indica una pluralità di nuovi titolari è necessario accertare che tutti soddisfino i requisiti richiesti per divenire titolari del marchio rispetto a tutti i Paesi designati oggetto della cessione. Tuttavia non è necessario che i nuovi proprietari abbiano la medesima qualifica a depositare.[Reg. reg. 25 c.4.]

Si invitano gli UU.PP.I.C.A. in indirizzo a voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare ed a riprodurre i formulari, le istruzioni per la compilazione, il listino delle tasse e l'elenco dei Paesi allegati ponendoli a disposizione dell'utenza.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet del Ministero Industria Commercio e Artigianato: www.minindustria.it

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GENNARO VISCONTI)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati nn. 1 e 2 uniti alla presente circolare a seguito di ulteriori adesioni al Protocollo o alla variazione degli importi delle tasse soggetti a revisione periodica, potrebbero in breve tempo non risultare più aggiornati.

Si consiglia quindi di controllare frequentemente sul sito web dell'OMPI per effettuare ogni eventuale necessario aggiornamento.

1. Elenco dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid
2. 1 Listino delle tasse prescritte dal Regolamento di esecuzione comune
2 Listino delle tasse individuali
N.B. Tale allegato è denominato anche allegato B per consentire di allegarlo alle istruzioni preparate per ogni formulario OMPI che prevedono un allegato A con lo schema della domanda da presentare all'U.I.B.M.
3. Calcolo degli emolumenti
4. Istruzioni per ottenere la registrazione internazionale di un marchio internazionale
5. Formulario MM1
6. Istruzioni per compilare il formulario MM1
7. Formulario MM2
8. Istruzioni per compilare il formulario MM2
9. Formulario MM3
10. Istruzioni per compilare il formulario MM3
11. Istruzioni per ottenere un'estensione territoriale successivamente alla registrazione del marchio
12. Formulario MM4
13. Istruzioni per compilare il formulario MM4
14. Istruzioni per ottenere la trascrizione di una cessione totale o parziale

Per avere a disposizione l'elenco aggiornato dei Paesi consultare anche la circolare 417 e la circolare 418.