



CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

BREVETTI E MARCHI

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO INTERNAZIONALE

IMPORTANTE:

Le domande e istanze relative ai diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli e marchi) possono essere depositate presso il Reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Bolzano **solo al mattino dalle ore 8.30 alle ore 12.00** di ciascun giorno lavorativo, escluso il sabato.

La consegna delle domande presso le sedi periferiche o tramite il servizio postale **non è ammessa.**

Prima della consegna ufficiale in Camera di commercio di Bolzano Vi consigliamo di contattare il reparto brevetti e marchi per concordare un **appuntamento!**

Tel. 0471 – 945 514 / 531

E-mail: brevettimarchi@camcom.bz.it

1. Cos'è un marchio internazionale?

Il sistema di registrazione dei marchi internazionale (sistema di Madrid) rende possibile la semplificazione delle procedure di domanda e la riduzione dei costi, permettendo ad ogni interessato di richiedere la protezione in un certo numero di Stati esteri (aderenti all'Unione di Madrid), attraverso un unico deposito effettuato in una sola lingua presso l'OMPI / WIPO – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – di Ginevra.

Ottenuta la registrazione internazionale, il marchio avrà validità per **10 anni** in tutti gli Stati designati e sarà sottoposto alle rispettive legislazioni nazionali, a meno che qualcuno di essi non notifichi al titolare un rifiuto di protezione. Normalmente ciò si verifica se il marchio è uguale o simile ad altri marchi aventi efficacia in quello Stato.

Il sistema di Madrid è governato da due trattati, ovvero l'**Accordo di Madrid** ed il **Protocollo relativo all'Accordo di Madrid**. L'insieme di tutti gli Stati contraenti costituisce l'Unione di Madrid. A partire dal **31 ottobre 2015** tutti gli Stati membri dell'Unione di Madrid hanno aderito al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid e pertanto, per ogni domanda di marchio internazionale si applicheranno le norme del Protocollo.

Il sistema di Madrid prevede l'esistenza di un **marchio di base** al fine di estendere la protezione agli Stati contraenti. Il marchio di base può essere un marchio nazionale registrato ovvero una domanda di registrazione di marchio nazionale, oppure una domanda di marchio dell'Unione Europea ovvero un marchio dell'Unione Europea registrato.

Il soggetto richiedente può presentare la domanda di registrazione internazionale solo se in possesso di almeno uno dei **requisiti fondamentali** previsti. Egli dovrà avere nel Paese d'origine (il Paese dove è stato presentato il marchio di base) uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio, oppure in caso contrario il suo domicilio, oppure dovrà essere cittadino di tale Paese.

2. Dove presentare la domanda?

La domanda di registrazione internazionale non può essere inviata direttamente all'OMPI / WIPO, ma deve essere fatta pervenire attraverso l'autorità presso la quale era stato depositato il marchio di base:

A) Il marchio di base è un marchio nazionale italiano

Se il marchio di base è una domanda di marchio nazionale ovvero un marchio nazionale registrato, la domanda internazionale deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Per il deposito della domanda valgono le istruzioni presenti nei capitoli seguenti.

B) Il marchio di base è un marchio dell'Unione Europea

Se il marchio di base è una domanda di marchio dell'Unione Europea ovvero un marchio dell'Unione Europea registrato, la domanda internazionale deve essere depositata presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Industriale (EUIPO).

Per il deposito della domanda consultare il sito internet dell'EUIPO:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration>

La validità della registrazione internazionale dipende per i primi cinque anni dalla validità del marchio di base; se in tale periodo il marchio di base decade o viene annullato, perde efficacia anche il deposito internazionale.

3. Presentazione delle domande di registrazione in Italia

Le domande di registrazione per marchio internazionale possono essere depositate, personalmente dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato, presso i reparti brevetti e marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Se la domanda di marchio internazionale è depositata **entro 6 mesi** dalla data di deposito del marchio nazionale di base, il richiedente può rivendicare il c.d. "diritto di priorità". In tal modo la validità del marchio internazionale decorrerà dalla data di deposito del marchio nazionale di base.

Ai fini della prima registrazione del marchio è necessario presentare:

1. Una **domanda redatta in lingua italiana** (vedere modello sul sito internet), in forma dattiloscritta e munita di **marca da bollo** da 16,00 Euro; tale domanda deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario/avvocato ed indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

La domanda deve contenere l'indicazione di riferimento del marchio nazionale di base, per il quale si chiede la registrazione internazionale e precisamente il numero e la data di concessione dell'attestato, se già rilasciato, oppure la data, il luogo di deposito ed il numero di domanda, se trattasi di marchio non ancora concesso.

2. **N. 2 formulari di domanda MM2** dell'OMPI / WIPO in lingua francese o inglese ed in forma dattiloscritta.
3. **N. 2 formulari MM18** in forma dattiloscritta, solo se vengono designati gli Stati Uniti d'America (USA).
4. **Ricevuta bancaria** o di **vaglia internazionale**, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO delle tasse internazionali, secondo gli importi indicati al paragrafo 5.
5. Il modello "**F24 - Versamenti con elementi identificativi**" assieme alla **conferma di avvenuto versamento** (quietanza) delle tasse nazionali, secondo gli importi indicati al paragrafo 6.
6. **40,00 Euro** in contanti per **diritti di segreteria** da versare alla Camera di commercio di Bolzano – Reparto brevetti e marchi.

Se il depositante intende avere copia conforme del verbale di deposito, dovrà versare inoltre **3,00 Euro** per l'autentica dell'atto.

7. **N.1 marca da bollo** da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
8. La **lettera d'incarico** in bollo (16,00 Euro) - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.
9. Il modulo per il "**consenso al trattamento dei dati personali**".

4. Rinnovazione di un marchio internazionale in Italia

La registrazione internazionale può essere rinnovata, per periodi di **dieci anni**, per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o servizi.

Non sono consentite modifiche del marchio inizialmente registrato e non è permesso aggiungere all'elenco nuovi prodotti o servizi.

La domanda di rinnovazione deve essere depositata entro la data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei **sei mesi** successivi previo pagamento di una soprattassa.

Per ottenere la rinnovazione della registrazione internazionale di un marchio i richiedenti, personalmente o tramite un mandatario/avvocato, devono presentare entro i previsti termini di scadenza, i seguenti documenti presso i reparti brevetti e marchi delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura:

- 1) Una **domanda** redatta **in lingua italiana** (vedere modello sul sito internet), in forma dattiloscritta e munita di marca da bollo da 16,00 Euro; tale domanda deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario/avvocato ed indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

La domanda deve contenere l'indicazione di riferimento del marchio internazionale per il quale si chiede la rinnovazione, e precisamente il numero e la data di registrazione internazionale.

- 2) N. **2 formulari MM11** dell'OMPI / WIPO (facoltativo) in forma dattiloscritta e nella lingua utilizzata per la prima registrazione internazionale.

Per evitare eventuali ritardi nonché la perdita dei diritti l'OMPI / WIPO consiglia di inviare tempestivamente il formulario MM11 compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: intreg.mail@wipo.int.

- 3) **Ricevuta bancaria** o di vaglia internazionale, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO, delle tasse internazionali secondo gli importi indicati al paragrafo 5.
- 4) Il modello **"F24 - Versamenti con elementi identificativi"** assieme alla **conferma di avvenuto versamento** delle tasse nazionali, secondo gli importi indicati al paragrafo 6.
- 5) **40,00 Euro** in contanti per **diritti di segreteria** da versare alla Camera di commercio di Bolzano – Reparto brevetti e marchi.

Se il depositante intende avere copia conforme del verbale di deposito, dovrà versare inoltre **3,00 Euro** per l'autentica dell'atto.

- 6) N.1 **marca da bollo** da 16,00 Euro in aggiunta qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito.
- 7) La **lettera d'incarico** in bollo (16,00 Euro) - solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato.
- 8) Il modulo per il **"consenso al trattamento dei dati personali"**.

5. Tasse internazionali per la registrazione / rinnovazione di un marchio

Per la registrazione ovvero il rinnovo di un marchio internazionale il richiedente è tenuto a versare all'OMPI / WIPO le seguenti tasse internazionali (in franchi svizzeri - CHF):

| TASSE INTERNAZIONALI (in vigore dal 01/09/2008) | CHF |
|--|-----------------------------|
| Tassa di base per la registrazione – per 10 anni (marchio in bianco e nero) – per 10 anni (marchio a colori) | 653 903 |
| Tassa di base per la rinnovazione – per 10 anni (marchio in bianco e nero o marchio a colori) | 653 |
| Tassa supplementare – per ogni classe in più oltre le prime tre, <u>solo per i Paesi che non richiedono una tassa individuale</u> | 100 |
| Tassa complementare – per ogni Paese <u>che non richiede una tassa individuale</u> | 100 |
| Tassa individuale – <u>solo per i Paesi soggetti esclusivamente alle norme del Protocollo che richiedono una tassa individuale</u> | consultare il sito internet |
| Soprattassa – per il ritardo della rinnovazione (entro 6 mesi dalla scadenza) | 50 % delle tasse da pagare |

NOTE:

Tutte le commissioni bancarie applicate per il versamento internazionale sono completamente a carico del richiedente; egli dovrà pagare anche le commissioni applicate dalla banca del beneficiario (ovvero l'OMPI / WIPO).

Per le modalità di pagamento ed i rispettivi conti correnti consultare il modulo MM2 / MM11 alla sezione “foglio per il calcolo delle tasse”.

Nella causale del versamento indicare tutti gli elementi necessari per identificare il marchio, ad esempio: “International registration of trademark” oppure “Renewal of international registration N.”.

In caso di rinnovazione il pagamento delle tasse internazionali deve essere eseguito per tempo, in modo che gli importi siano accreditati all'OMPI / WIPO entro il termine ultimo di scadenza. In caso contrario l'OMPI / WIPO chiederà il versamento della soprattassa per il ritardo.

Gli importi delle tasse individuali vengono fissati dai rispettivi Stati contraenti e sono soggetti a possibili variazioni. Per visualizzare gli importi aggiornati consultare il sito internet dell'OMPI / WIPO (<http://www.wipo.int/about-wipo/en/finance/madrid.html>).

Al fine di calcolare correttamente l'importo complessivo delle tasse internazionali si consiglia di utilizzare l'apposito strumento di calcolo “**Fee calculator**”.

6. Tasse nazionali e nuove modalità di pagamento

Per la registrazione ovvero il rinnovo di un marchio internazionale il richiedente è tenuto a versare anche le seguenti tasse nazionali:

| TASSE NAZIONALI (in vigore dal 01/02/2005) | EURO |
|---|--------|
| – domanda di registrazione / rinnovazione internazionale | 135,00 |
| – soprattassa per il ritardo della rinnovazione (entro 6 mesi dalla scadenza) | 34,00 |
| – lettera d’incarico (solo con mandatario/avvocato) | 34,00 |

A decorrere dal 01/08/2016 il pagamento delle tasse nazionali deve essere effettuato esclusivamente tramite modello “**F24 - Versamenti con elementi identificativi**”, scaricabile dal sito internet dell’[Agenzia delle Entrate](#), anziché tramite conto corrente postale.

Il versamento può essere effettuato in modalità telematica (obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA) oppure presso gli sportelli bancari o uffici postali.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**” del modello F24 bisogna inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**” del modello F24 bisogna inserire i seguenti dati:

- tipo : U
- elementi identificativi: „Reg Marchio Inter” ovvero “Rin Marchio Inter“
- codice: C302
- anno di riferimento: anno corrente
- importi a debito versati: importo da pagare (vedasi sopra)

Il richiedente deve depositare il modello F24 assieme alle ricevute che attestano il versamento delle tasse al momento di deposito della domanda di registrazione/rinnovazione del marchio internazionale presso la alla Camera di commercio di Bolzano!

Esempio di compilazione del modello F24:

F24 - SEZIONE ERARIO ED ALTRO

| tipo | elementi identificativi | codice | anno di riferimento | importi a debito versati |
|------|-------------------------|--------|---------------------|--------------------------|
| U | Reg Marchio Inter | C302 | 2019 | 135,00 |

NOTA:

Per ogni domanda di registrazione / rinnovazione di marchio si deve effettuare un versamento a parte.

7. Esenzioni di pagamento (solo per le tasse nazionali)

Sono esenti dal versamento delle sole **tasse di concessione governativa nazionali** e dell'**imposta di bollo** i seguenti soggetti:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, iscritte nell'apposita anagrafe presso il Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (ai sensi degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo n. 460/1997),
- Associazioni e organizzazioni di volontariato, di cui alla legge 266/1991, iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997),
- Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 (ai sensi dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460/1997),

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, sono esenti dalle tasse di concessione governativa (ai sensi dell'art. 90, comma 7, della legge 289/2002) ma soggiacciono all'imposta di bollo.

Le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI sono invece esenti solo dall'imposta di bollo (ai sensi dell'art. 90, comma 6, della legge 289/2002).

NOTE:

Nei casi sopra indicati inserire nella domanda una specifica annotazione, come ad esempio:

"Il/La richiedente in qualità di è esente dal versamento di ai sensi di"

L'esenzione non si riferisce alle tasse internazionali, che devono essere sempre versate all'OMPI / WIPO.

8. Paesi aderenti all'Unione di Madrid⁽¹⁾

EUROPA:

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------|----|----------------------------|
| AL | Albania | DE | Germania | PT | Portogallo |
| AT | Austria | GR | Grecia | GB | Regno Unito ⁽³⁾ |
| BX | Benelux ⁽²⁾ | IE | Irlanda | CZ | Repubblica Ceca |
| BA | Bosnia-Erzegovina | IS | Islanda | RO | Romania |
| BH | Bulgaria | LV | Lettonia | SM | San Marino |
| CY | Cipro | LI | Liechtenstein | RS | Serbia |
| HR | Croazia | LT | Lituania | SK | Slovacchia |
| DK | Danimarca | MK | Macedonia | SI | Slovenia |
| EE | Estonia | MC | Monaco | ES | Spagna |
| EM | Unione Europea ⁽³⁾ | ME | Montenegro | SE | Svezia |
| FI | Finlandia | NO | Norvegia | CH | Svizzera |
| FR | Francia | PL | Polonia | HU | Ungheria |

EUROPA DELL'EST, ASIA, OCEANIA

| | | | | | |
|----|-------------------------------|----|---------------|----|---------------------------------|
| AF | Afghanistan | PH | Filippine | OM | Oman |
| AM | Armenia | GE | Georgia | SG | Singapore |
| AZ | Azerbaijan | JP | Giappone | SY | Siria |
| AU | Australia | IN | India | TJ | Tagikistan |
| BH | Bahrain | ID | Indonesia | TH | Thailandia |
| BY | Bielorussia | IR | Iran | TR | Turchia |
| BT | Bhutan | IL | Israele | TM | Turkmenistan |
| BN | Brunei Darussalam | KZ | Kazakistan | UA | Ucraina |
| KH | Cambogia | KG | Kirghizistan | UZ | Uzbekistan |
| CN | Cina ⁽⁴⁾ | LA | Laos | VN | Vietnam |
| KP | Corea del Nord ⁽⁵⁾ | MD | Moldavia | WS | Samoa ^(dal 04/03/19) |
| KR | Corea del Sud ⁽⁵⁾ | MN | Mongolia | | |
| RU | Federazione Russia | NZ | Nuova Zelanda | | |

AFRICA

| | | | | | |
|----|----------|----|---------------------|----|--------------|
| DZ | Algeria | MG | Madagascar | SL | Sierra Leone |
| BW | Botswana | MW | Malawi | SD | Sudan |
| EG | Egitto | MA | Marocco | SZ | Swaziland |
| GM | Gambia | MZ | Mozambico | TN | Tunisia |
| GH | Ghana | NA | Namibia | ZM | Zambia |
| KE | Kenya | OA | OAPI ⁽⁶⁾ | ZW | Zimbabwe |
| LS | Lesotho | RW | Ruanda | | |
| LR | Liberia | ST | São Tomé e Príncipe | | |

AMERICHE

| | | | | | |
|----|-------------------|----|--------------------------|----|--------|
| AG | Antigua e Barbuda | CW | Curaçao | US | U.S.A. |
| CA | Canada | BQ | Isole BES ⁽⁷⁾ | | |
| CO | Colombia | MX | Messico | | |
| CU | Cuba | SX | Saint Martin | | |

NOTE AL PUNTO PRECEDENTE

- (1) L'elenco degli Stati contraenti è soggetto a continue variazioni. Per visualizzare l'elenco aggiornato consultare il sito internet dell'OMPI / WIPO (www.wipo.int/madrid/en/members).
- (2) Ai fini della designazione gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e quelli appartenenti al Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord), valgono come unico territorio.
- (3) La designazione dell'Unione Europea equivale al deposito di un marchio dell'Unione Europea.
- (4) La designazione della Cina non comprende le regioni speciali di Hong Kong e Macau.
- (5) Con il termine "Corea del Nord" si intende la "Repubblica Democratica Popolare di Corea", mentre con il termine "Corea del Sud" si intende la "Repubblica di Corea".
- (6) Con il termine "OAPI" si intende l'Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale, che comprende i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica Centrafricana, Senegal, Togo
- (7) Con il termine "Isole BES" si intendono le isole Bonaire, Saint Eustatius e Saba.