

MARCHI D'IMPRESA COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Sommario: - 1. Marchio d'impresa comunitario. - 2. Marchio d'impresa internazionale. - 2.1. Premessa. - 2.2. La registrazione internazionale. - 2.3. Tasse e concessioni governative.

TABELLE DELLE TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI.

1. Marchio d'impresa comunitario

Il marchio comunitario è un marchio unico valevole sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna).

La domanda è redatta sul formulario predisposto dall'UAMI, che può essere ottenuto gratuitamente presso gli Uffici Marchi e Brevetti di ogni Camera di Commercio, oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il deposito, unico, può essere effettuato presso la sede dell'UAMI

Avenida de Aguilera, 20e

03080 Alicante

España

Tel. 0034.965.139264 - Fax 0034.965.139616

di persona, oppure per posta, per corriere, via fax, o ancora può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI.

La durata del marchio comunitario è di dieci anni rinnovabile per periodi decennali.

Per informazioni dettagliate inerenti il deposito di marchio comunitario e le relative tasse è possibile contattare direttamente il sito internet dell'UAMI.

2. Marchio d'impresa internazionale

2.1. Premessa

Il marchio internazionale è un marchio che consente, attraverso un deposito unico, di ottenere la protezione nei diversi Paesi facenti parte dell'Unione di Madrid (costituita dall'Accordo di Madrid e dal relativo Protocollo).

Alcuni paesi aderiscono solo all'Accordo, alcuni solo al Protocollo ed altri, come l'Italia, ad entrambi.

Poiché la domanda di registrazione di marchio internazionale consiste in un'estensione all'estero di una domanda di marchio nazionale, essa presuppone necessariamente una precedente o contestuale presentazione di domanda di marchio nazionale.

Qualora la domanda di registrazione di un marchio internazionale venga depositata entro 6 mesi dal deposito di una domanda di marchio nazionale, l'estensione avrà la stessa decorrenza del marchio nazionale; in caso contrario (oltre i 6 mesi), l'estensione avrà come decorrenza quella del deposito del marchio internazionale.

La registrazione del marchio internazionale viene concessa dall'OMPI (Organization Mondial de la Propriété Intellectuelle) con sede a Ginevra (34, Chemin des Colombettes, case postale 18, CH - 1211, Geneve 20 - SUISSE) ed i diritti nascenti dalla medesima durano 10 anni dalla data di decorrenza della domanda (come sopra specificato). Quest'ultima può essere rinnovata per periodi decennali. Ai fini del rinnovo, l'OMPI provvede ad avvisare il titolare sei mesi prima della scadenza e questi provvederà, eventualmente, a presentare un'apposita istanza di rinnovo in bollo corredata dall'apposito modello di rinnovo in doppia copia (modello MM11), unitamente al versamento delle tasse nazionali ed internazionali. Il rinnovo può essere fatto anche nei 6 mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione di una soprattassa.

2.2. La registrazione internazionale

Per ottenere la registrazione internazionale di un marchio è necessario presentare presso qualunque Camera di Commercio - Ufficio Brevetti e Marchi - (o spedire direttamente, mediante raccomandata A.R., all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 - 00187 - Roma) i seguenti documenti:

- una **domanda** redatta in carta uso bollo da € 10,33
- **formulario OMPI** in duplice copia (2 originali) dattiloscritto e compilato nella lingua del modulo che verrà scelto come segue. Se la domanda riguarda:
 - solo Paesi che aderiscono all'Accordo è necessario utilizzare il formulario MM1, disponibile solo in lingua francese;
 - solo Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare il formulario MM2, disponibile in lingua francese ed inglese;
 - in parte Paesi che aderiscono all'Accordo e in parte Paesi che aderiscono al Protocollo è necessario utilizzare il formulario MM3, disponibile in lingua francese ed inglese.
- **atto di procura** o **lettera d'incarico** in bollo da € 10,33, qualora ci sia un mandatario per la presentazione della domanda;
- il versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI di Ginevra.

2.3. Tasse e concessioni governative

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i soli **brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali**, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**.

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**, che ha, rispettivamente, abrogato gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-

quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Le tasse da corrispondere, in caso di registrazione internazionale (o di rinnovo), sono costituite dal solo **emolumento di base** e da **emolumenti supplementari** dovuti all'OMPI.

Quanto agli emolumenti supplementari, esiste una sostanziale differenza nel caso vengano designati soltanto Paesi aderenti all'Accordo o soltanto Paesi aderenti al Protocollo, in quanto, mentre per i primi è stata fissata dall'OMPI una tassa (pari a 73 frs. per ogni paese designato), i secondi possono stabilire una tassa individuale.

Per ciò che concerne la corresponsione delle tasse relative al modulo MM3 (Paesi aderenti in parte all'Accordo e in parte al Protocollo) sarà necessario sommare ai 73 frs. fissati per ogni Paese aderente all'Accordo, le tasse individuali eventualmente stabilite dai Paesi aderenti al solo Protocollo. Infatti, per il principio della prevalenza dell'Accordo sul Protocollo, nel caso di estensione di un marchio italiano ad un Paese aderente sia all'Accordo che al Protocollo, non dovrà essere pagata la tassa individuale eventualmente fissata, ma solo l'emolumento fisso di 73 frs.

Quest'ultimo andrà corrisposto anche nel caso in cui un Paese aderente al solo Protocollo non abbia, poi, fissato una tassa individuale.

Il medesimo importo di 73 frs. andrà anche corrisposto per ogni classe di prodotti o servizi eccedente la terza (cioè "una tantum", indipendentemente dal numero di paesi designati). Qualora, tuttavia, sia stata prevista, dai paesi aderenti al Protocollo, anche una propria tassa per le eventuali classi aggiuntive (alla prima, alla seconda o alla terza), il conteggio di queste ultime sarà ricompreso all'interno della tassa individuale unitariamente considerata.

Attualmente sono 15 i Paesi che aderiscono al solo Protocollo: Antigua e Barbuda, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Islanda, Giappone, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Svezia, Singapore, Turchia e Turkmenistan.

Le tasse devono essere corrisposte in **franchi svizzeri**, secondo le tabelle sotto indicate:

Tabella A - TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI - Paesi aderenti all'Accordo (modulo MM1)

CAUSALE	PRIMO DEPOSITO	RINNOVAZIONE
Tassa di domanda OMPI	653 frs. (se il marchio è in bianco e nero) 903 frs. (se il marchio è a colori)	653 frs.
Emolumenti supplementari	73 frs. per ogni classe aggiuntiva oltre la terza 73 frs. per ogni paese designato	73 frs. per ogni classe aggiuntiva oltre la terza 73 frs. per ogni paese designato

Tabella B - TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI - Paesi aderenti al Protocollo (modulo MM2)

CAUSALE	PRIMO DEPOSITO	RINNOVAZIONE
Tassa di domanda OMPI	653 frs.(se il marchio è in bianco e nero) 903 frs. (se il marchio è a colori)	653 frs.
Emolumenti supplementari	Tasse individuali fissate dai singoli paesi + quanto dovuto per le eventuali classi aggiuntive (73 frs. o emolumenti individuali)	Tasse individuali fissate dai singoli paesi + quanto dovuto per le eventuali classi aggiuntive (73 frs. o emolumenti individuali)

N.B. Le indicazioni contenute nella presente Tabella devono essere necessariamente integrate con quanto illustrato nella parte introduttiva alle stesse.

Tabella C - TASSE PER I MARCHI INTERNAZIONALI - Paesi aderenti in parte all'Accordo in parte al Protocollo (modello MM3)

CAUSALE	PRIMO DEPOSITO	RINNOVAZIONE
Tassa di domanda OMPI	653 frs.(se il marchio è in bianco e nero) 903 frs. (se il marchio è a colori)	653 frs.
Emolumenti supplementari	73 frs. per ogni paese aderente all'Accordo + Tasse individuali fissate dai paesi aderenti al solo Protocollo + quanto dovuto per le eventuali classi aggiuntive (73 frs. o emolumenti individuali)	73 frs. per ogni paese aderente all'Accordo + Tasse individuali fissate dai paesi aderenti al solo Protocollo + quanto dovuto per le eventuali classi aggiuntive (73 frs. o emolumenti individuali)

N.B. Le indicazioni contenute nella presente Tabella devono essere necessariamente integrate con quanto illustrato nella parte introduttiva alle stesse.

La lista dei Paesi aderenti all'Accordo, al Protocollo o ad entrambi, così come l'elenco delle tasse individuali eventualmente fissate dai vari Paesi sono disponibili su internet sul sito dell'OMPI/WIPO.