Cos'è un marchio internazionale?

27 maggio 2010

Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi designati fra quelli aderenti all'Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid.
La domanda per ottenere la registrazione di un marchio internazionale va redatta allegando:
- il modulo predisposto dall'O.M.P.I. integralmente compilato;
- l'atto di procura o lettera d'incarico (eventuale);
- una riproduzione del marchio;
- una riproduzione a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo;
- la ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa (l'importo è variabile: si consiglia di contattare l'Ufficio Brevetti));
- il versamento delle tasse internazionali a favore dell'O.M.P.I. di Ginevra il cui importo è variabile: si consiglia di contattare l'Ufficio Brevetti .

IL MARCHIO INTERNAZIONALE
NORME DI RIFERIMENTO
SISTEMA DI MADRID CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI
La Convenzione di Madrid, stipulata nel 1891, ha creato un Sistema per il deposito di marchi internazionali retto dall'Accordo di Madrid (1891) e dal Protocollo di Madrid (1989). Il Sistema è amministrato dall' OMPI di Ginevra, in Svizzera.
Molti Paesi, ad oggi hanno aderito a tali convenzioni secondo le regole dell'Accordo e/o del Protocollo.
Il Sistema offre al titolare di un marchio la possibilità di ottenere la protezione in diversi Paesi con un'unica domanda di deposito da presentare all'Ufficio Internazionale per il tramite dell'Ufficio di Origine. In Italia, pertanto, la domanda potrà essere presentata presso l'Ufficio Brevetti della Camera di Commercio oppure trasmessa per posta direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e marchi secondo precise istruzioni.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.
Per il deposito di una domanda di marchio internazionale sono necessarie due condizioni:

Il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri contraenti, oppure avere in tali Paesi il domicilio o una stabile organizzazione industriale e/o commerciale, seria ed effettiva;

Deve aver già presentato domanda di registrazione di marchio in uno dei Paesi aderenti al sistema: il marchio internazionale, infatti, non è che un'estensione della tutela territoriale di un marchio nazionale. Dal 1 settembre 2008 entrerà in vigore la modifica all'art. 9 sexies del Protocollo, comunemente denominata "Clausola di salvaguardia", grazie alla quale a partire da tale data ogni domanda internazionale potrà essere depositata in francese, inglese o spagnolo e sarà sufficiente la presentazione della sola domanda di marchio nazionale come base, non più l'effettiva registrazione del marchio stesso.

Limiti territoriali della tutela del marchio
Il marchio internazionale produrrà gli stessi effetti nei Paesi designati come se fossero state depositate domande in ciascuno di essi.
Essendo un'estensione di marchio nazionale, può rivendicarsi la priorità se la domanda internazionale viene depositata entro sei mesi dalla data del deposito nazionale, facendo partire da quest'ultima gli effetti di protezione e tutela anche per il titolo estensivo.
L'Ufficio Internazionale della Proprietà Industriale, avente sede a Ginevra, esamina preliminarmente la domanda e poi la trasmette alle singole Amministrazioni nazionali designate per l'esame di merito.

Se la protezione non è rifiutata dagli Uffici Marchi di ogni Paese designato, entro il termine di un anno, il marchio godrà della stessa protezione di cui godrebbe se fosse stato depositato e registrato direttamente in quel Paese.
Durata della protezione e tipologie di deposito
La tutela del marchio dura 10 anni dal momento del deposito internazionale o dalla data di priorità, rinnovabili indefinitamente.
Sarà possibile produrre tre tipologie di depositi relativi a domanda di marchio internazionale:

Domanda di marchio internazionale designante Paesi del solo Accordo utilizzando il modello MM1 in una lingua a scelta tra il francese, l'inglese e lo spagnolo;

Domanda di marchio internazionale designante Paesi del solo Protocollo utilizzando il modello MM2 in una lingua a scelta tra il francese, l'inglese e lo spagnolo;

Domanda di marchio internazionale designante sia i Paesi aderenti sia all'Accordo che al Protocollo utilizzando il modello MM3 in una lingua a scelta tra il francese, l'inglese e lo spagnolo

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale ha messo ha disposizione degli utenti un simulatore che mostra come utilizzare il sistema di Madrid per il deposito di marchi internazionali
Con la decisione n. 2003/793/CE del Consiglio, è stata approvata l'adesione dell'Unione Europea al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. Il 1° luglio 2004 è stato depositato lo strumento di ratifica relativo a tale adesione per cui, a decorrere del 1° ottobre 2004, è possibile richiedere la registrazione internazionale di marchio basato su domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario.
Il deposito della domanda di marchio internazionale è subordinato al pagamento degli emolumenti e tasse seguenti in franchi svizzeri:

Tassa di base per il deposito

Tassa complementare per ogni parte contraente designata a riguardo della quale non ci sono tasse individuali da pagare (CHF 100,00);

Tassa individuale per ogni Paese del Protocollo designato;

Tassa supplementare per ogni classe di prodotto oltre la terza.

Per un certo e completo calcolo delle Tasse l'OMPI ha messo a disposizione dell'utenza un calcolatore di tasse on line al seguente indirizzo: http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep
Gli importi che scaturiranno dal conteggio potranno essere pagati direttamente all'Ufficio Internazionale, aprendo un conto corrente presso l'OMPI, con le seguenti modalità :
con addebito su conto corrente secondo precise disposizioni;
per bonifico bancario sul conto dell'OMPI:
Banca : Crédit Suisse - 1211 Genève 70 - Suisse
Intstatatrio del conto : WIPO/OMPI
Numero del conto (IBAN) : CH51 0483 5048 7080 8100 0

SWIFT code : CRESCHZZ80A
su conto postale dell'OMPI (Pagamento intereuropeo)
Numero del conto (IBAN) : CH03 0900 0000 1200 5000 8
A uprès de SWISS POST/Postfinance – Engehaldenstrasse 37 – 3030 Bern
SWIFT/BIC : POFICHBE