



Camera di Commercio
Perugia



GUIDA

**Il deposito all'estero dei titoli di
proprietà industriale:
marchio comunitario e internazionale;
brevetto europeo e internazionale**

**Diritti, tasse e procedimento
di registrazione**

**A cura dell'Ufficio Marchi e Brevetti
della Camera di Commercio di Perugia**

MARCHIO COMUNITARIO

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

Il marchio comunitario conferisce al titolare un diritto esclusivo nei 27 Stati membri dell'Unione europea al costo di seguito indicato. (Automaticamente si estende a ogni nuovo membro della UE)

Si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'UAMI.

A chi rivolgersi

L'UAMI (ovvero l'*Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno*) è l'organismo competente all'esame della domanda per i marchi comunitari ed ha sede in Alicante (Spagna).

Tutte le informazioni e la necessaria modulistica possono essere tratte dal sito: www.oami.europa.eu

A scelta del richiedente, la domanda di marchio comunitario è depositata presso l'**UAMI** in modalità cartacea o telematica, oppure in alternativa presso il Servizio Centrale della proprietà industriale di uno Stato membro (quindi per l'Italia presso l'UIBM con sede a Roma) o presso l'ufficio BENELUX dei marchi.

Questi due ultimi uffici devono provvedere alla trasmissione della domanda all'UAMI entro due settimane dalla data del deposito.

Condizioni per la registrazione

Sono **esclusi**, in particolare, dalla registrazione (cd. *impedimenti assoluti*):

- i segni che non sono atti a costituire marchi comunitari;
- i marchi privi di carattere distintivo;
- i marchi composti da segni o da indicazioni generiche o divenuti comuni nel linguaggio corrente o nelle pratiche commerciali;
- i marchi incompatibili con l'ordine pubblico o il buon costume;
- i marchi che possono ingannare il pubblico, ad esempio sulla natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Qualsiasi segno che può essere rappresentato graficamente (ovvero parole, disegni, lettere, cifre, la forma del prodotto o della sua confezione) può costituire un marchio comunitario, purché questi segni consentano di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di un'altra.

Diritti e durata della registrazione

Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un **diritto esclusivo** che consiste in particolare nel diritto di vietare l'impiego a fini commerciali:

- di un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui è registrato;
- di un segno che rischia di essere confuso dal pubblico con un altro marchio;
- di un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario, qualora l'impiego del segno sfrutti la reputazione e il carattere distintivo del marchio.

La durata della registrazione del marchio comunitario è di **dieci anni** a partire dalla data di deposito della domanda. Come il marchio nazionale anche la registrazione del marchio comunitario è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

Il marchio comunitario può anche essere designato come **collettivo** se consente di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli delle altre imprese.

Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi o commercianti, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. (v. in questo sito Guida al marchio collettivo)

Rinuncia e decadenza

Il marchio comunitario può formare l'oggetto di una **rinuncia** per l'insieme o una parte dei prodotti o servizi per i quali è registrato.

Il Regolamento CE n. 40/94 stabilisce le cause che possono giustificare la nullità della registrazione del marchio comunitario nonché gli effetti della decadenza e la relativa procedura di domanda di decadenza o di nullità.

Previa domanda presentata presso l'ufficio e dopo la sua verifica, il titolare di un marchio comunitario può essere dichiarato **decaduto dai suoi diritti** se:

- per un periodo di cinque anni, senza un valido motivo il marchio non è stato oggetto di un uso effettivo nella Comunità;
- per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto la denominazione commerciale abituale del prodotto o del servizio per il quale è registrato (si tratta del cd. processo di *volgarizzazione* del marchio);
- il marchio può indurre il pubblico in errore, in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- il titolare del marchio non soddisfa più le condizioni che gli consentono di agire in qualità di titolare del marchio comunitario.

Costi del deposito

La Commissione europea e gli Stati membri hanno deciso di ridurre ulteriormente le tasse dovute all'UAMI e di semplificare la procedura di registrazione.

Dal 1° maggio 2009 le imprese non devono più versare 1.750,00 euro per il deposito della domanda e la registrazione di un marchio comunitario, ma solo una tassa di deposito della domanda di **1.050,00 euro**.

La riduzione è ancora maggiore per le imprese che inoltrano la **domanda in via telematica** (Internet), versando per il deposito della domanda **900,00 euro** anziché 1.600,00 euro.

Inoltre, la tassa individuale per la domanda e la registrazione di marchi internazionali che designano la Comunità europea conformemente al Protocollo di Madrid è scesa da 1.450,00 euro a 870,00 euro

Fasi del procedimento

Il sistema del marchio comunitario prevede un **unico iter di registrazione** disciplinato dal Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (d'ora in poi "Reg."), che consiste in:

- un'unica domanda;
- un'unica lingua procedurale;
- un unico centro amministrativo;
- un unico fascicolo da gestire.

Prima della pubblicazione della domanda, l'UAMI svolge sempre una previa **ricerca di anteriorità** nelle banche dati e la fa anche svolgere agli uffici centrali dei singoli Stati (come ad es. il nostro UIBM) con i quali ha in tal senso un accordo.

Il **rapporto di ricerca**, che ha lo scopo di verificare i requisiti di novità e del carattere distintivo del marchio, viene **notificato** al richiedente in modo da portare alla sua conoscenza l'eventuale esistenza di marchi anteriori comunitari o nazionali che possano essere invocati ai sensi dell'articolo 8 del Reg. avverso la registrazione del marchio comunitario richiesto.

In tal modo il richiedente è consapevole che continuando nel procedimento può esporsi alle eventuali opposizioni di titolari di marchi comunitari o nazionali anteriori che siano emersi dal rapporto di ricerca.

L'UAMI controlla in prima battuta il regolare pagamento delle tasse e l'esistenza di tutte le condizioni generali ai sensi del regolamento nonché l'esistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione (v. sopra), a norma dell'art. 7 del Reg.

Se non ricorrono tali cause ostative **pubblica la domanda**; in caso contrario chiede al richiedente che siano apportate rettifiche o regolarizzazioni della domanda.

L'UAMI notifica la pubblicazione della domanda ai titolari dei marchi anteriori comunitari o di domande anteriori di marchi comunitari; tale notifica **non viene però inoltrata ai titolari di marchi anteriori registrati in uno Stato membro**. Costoro hanno perciò **l'onere di accertarsi** che, dopo la registrazione del proprio marchio nazionale, non siano state depositate presso l'UAMI domande di marchi identici o simili al proprio in modo da poter esercitare tempestivamente i diritti di osservazione e di opposizione prima della registrazione.

(Si tenga tuttavia presente che sono sempre concessi rimedi anche dopo la registrazione, come il diritto di fare ricorso per far dichiarare la nullità o decadenza dei marchi comunitari o le domande riconvenzionali nelle azioni di contraffazione.)

Le osservazioni, l'opposizione e il ricorso

Dopo la pubblicazione di una domanda di marchio comunitario possono essere indirizzate all'Ufficio comunitario **osservazioni di terzi**, che possono riguardare l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

Inoltre, la pubblicazione della domanda di marchio comunitario nella parte A del Bollettino dei marchi comunitari consente di richiedere la **consultazione** del fascicolo.

Con la pubblicazione della domanda nella parte A del Bollettino, comincia a decorrere il termine di tre mesi per depositare **un'opposizione**.

Ai terzi, in quanto a conoscenza di impedimenti o perché titolari di un marchio anteriore rispetto alla domanda di un marchio identico o simile registrabile come comunitario, è pertanto riconosciuto:

- il diritto di fare **osservazioni** contro la registrazione del marchio comunitario in itinere (art. 41 del Reg.);
- il diritto di presentare **opposizione** nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario (art. 42 del Reg.);
- il diritto tramite **ricorso** di far valere cause di nullità assoluta o relativa del marchio comunitario (art. 51, 52 e ss. del Reg.)

Può essere fatta **opposizione** alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8 del Reg. (v. art. 42 del Reg.) In particolare il marchio richiesto non viene registrato se:

- è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

- a causa dell'identità o somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Può essere inoltre proposto **ricorso contro qualsiasi decisione** degli esaminatori: contro le decisioni di opposizione, decisione per la gestione dei marchi e delle questioni giuridiche, nonché di annullamento dell'UAMI.

Il Reg. individua le persone legittimate a proporre ricorso nonché il termine perentorio entro cui proporlo e la forma del ricorso; precisa anche le condizioni relative alla revisione pregiudiziale, all'esame del ricorso, alle decisioni sul ricorso e al ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Il Reg. peraltro non impedisce l'attivazione dei rimedi giurisdizionali ordinari previsti dagli ordinamenti dei singoli Stati membri contro marchi comunitari registrati.

Priorità e preesistenza

Chi ha depositato un marchio in uno Stato membro che fa parte della convenzione di Parigi può avvalersi, nell'effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario, di un **diritto di priorità** entro **sei mesi dalla data del deposito della prima domanda**.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg.: "Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato. (...)

"Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

Per effetto del diritto di priorità, la **data di priorità** (cioè la data del deposito nazionale) è considerata **data del deposito della domanda di marchio comunitario** ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti.

Inoltre, la domanda di marchio comunitario alla quale è stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato a sostegno della domanda di marchio comunitario.

Dalla priorità va tenuto distinto l'istituto della "preesistenza".

Grazie a tale istituto il titolare di un marchio anteriore precedentemente registrato in uno Stato membro (quindi non più allo stato di domanda, ma registrato), o validamente registrato come internazionale, che deposita una domanda di marchio destinata ad essere registrata come marchio comunitario può avvalersi **dell'anzianità del marchio nazionale anteriore**.

L'effetto di tale diritto (ove la preesistenza sia stata correttamente dichiarata nella domanda) consiste nel concedere al titolare del marchio comunitario, **che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua**, di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato (beneficiando quindi della anteriorità della prima registrazione nazionale o internazionale)

MARCHIO INTERNAZIONALE

Che cos'è

Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi aderenti all'Accordo di Madrid (del 10.02.99) ovvero negli 89 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). L'organizzazione che detiene e gestisce tale procedura è l'OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra.

Come si ottiene

La registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda presso uno degli Uffici Provinciali Marchi e Brevetti delle Camere di Commercio oppure presso l'UIBM di Roma, con il vantaggio di poter usare un'unica lingua, e effettuare il pagamento di un'unica serie di tasse e in base a un'unica serie di scadenze.

L'unica procedura vale anche per il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione, nonché per eventuali annotazioni e trascrizioni.

E' importante avere chiaro che la domanda è unica, ma la registrazione del marchio si avrà solamente in quegli stati che vengono designati nel modulo e per i quali saranno pagate le rispettive tasse previste dai singoli uffici statali, oltre al versamento della tassa di concessione governativa italiana. Inoltre, se uno o più Stati rifiutano la registrazione del marchio internazionale, questo rimane efficace negli altri Stati designati, dove non si sono avute contestazioni.

Cosa si allega alla domanda

Alla domanda si allega:

- il modulo predisposto dall'OMPI integralmente compilato in lingua francese (n.2 copie);
- l'atto di procura o lettera d'incarico (eventuale);
- una riproduzione del marchio in bianco e nero oppure a colori qualora il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo;
- l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 sul c/c n. 82618000 intestato all'Ufficio delle Entrate - Centro operativo di Pescara;

- ricevuta del versamento delle tasse internazionali a favore dell'OMPI di Ginevra.

La registrazione ha una validità di 10 anni e, ai fini del rinnovo, l'OMPI provvede ad avvisare il titolare 6 mesi prima della scadenza. Conseguentemente questi provvederà ad inviare apposita istanza in bollo corredata della ricevuta di versamento delle tasse nazionali all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Priorità

Di regola la domanda internazionale si basa su una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva (come previsto dal Protocollo di Madrid). La domanda internazionale consente peraltro di **mantenere la priorità della data della domanda** di marchio italiana se viene presentata entro 6 mesi dalla domanda italiana.

Per un dettaglio sulle modalità e sui moduli da usare per la domanda si può direttamente consultare la pagina del sito del MISE-UIBM:
<http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/i-marchi-3/i-marchi-5>

Si consiglia di utilizzare esclusivamente la modulistica aggiornata messa a disposizione dall'Ompi sul sito: www.OMPI.org " homepage: IP Services - Brevets (PCT)"

Tasse

Tassa di base:

- se la riproduzione del marchio non è a colori CHF 653
- se la riproduzione del marchio è a colori CHF 903
- per ogni classe in più oltre la terza CHF 100

Domande internazionali per i Paesi aderenti all'Accordo di Madrid:

- per ciascun Paese designato CHF 100

Domande internazionali per i Paesi aderenti al Protocollo di Madrid:

- per ciascun Paese designato, la tassa individuale riportata sul sito internet di WIPO/OMPI <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/>

BREVETTO EUROPEO

Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e rilascio. La procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una sola lingua (inglese, francese o tedesco) e permette di ottenere un brevetto negli stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti.

Tramite il deposito di un brevetto europeo attualmente può essere richiesta la tutela per più di 35 stati. Nella domanda di brevetto europeo possono essere indicati i seguenti paesi:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia (dal 01/10/2010), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Il brevetto può essere inoltre esteso a: Bosnia Erzegovina e Montenegro.

L'elenco aggiornato dei paesi aderenti all'Organizzazione sul brevetto europeo è reperibile sul sito internet dell'EPO.

I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Tuttavia non si tratta di un brevetto unico, ma di un raggruppamento di più brevetti (nei vari Stati designati) attraverso una procedura unificata.

Come si ottiene un brevetto europeo:

Per ottenerlo è necessario depositare presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti una singola domanda redatta in una sola delle lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco) dell'OEB (EPO- European Patent Office) secondo una procedura unica.

Il deposito può essere fatto presso:

- Ufficio Europeo dei Brevetti, nelle sedi di Monaco di Baviera, L'Aia e Berlino;
- Uffici Brevetti Nazionali degli Stati contraenti.

In Italia le domande vanno presentate presso il:

Ministero dell'Industria
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00154 ROMA

In particolare:

all'U.I.B.M. – Roma o CCIAA di Roma se non viene rivendicata la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia (e quindi in assenza di una rispettiva domanda di brevetto nazionale)

U.I.B.M. - Roma o EPO sede di Monaco dopo i 90 giorni di segretezza, in presenza di una rivendicazione di priorità, cioè per le domande che rivendicano la priorità di una precedente domanda italiana depositata da più di 90 giorni e a condizione che nessuna comunicazione dell'obbligo del segreto sia pervenuta al depositante.

Per depositare una domanda di brevetto europeo è necessario utilizzare l'apposito modulo (Form 1001) predisposto dall'Ufficio brevetti europeo e disponibile nelle tre lingue ufficiali (inglese, tedesco e francese).

Le informazioni aggiornate sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure d'esame (formale e di merito) della domanda, nonché sulle procedure per depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, sono consultabili sul sito dell'**EPO**:

<http://www.epo.org/applying.html>

BREVETTO INTERNAZIONALE (procedura PCT)

Il PCT (trattato di cooperazione in materia di brevetti; Patent Cooperation Treaty) è un trattato multilaterale gestito dall'OMPI (Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale) che ha sede a Ginevra.

La procedura PCT **facilita** l'ottenimento di una protezione per la propria invenzione negli Stati membri del Trattato che, a luglio 1999, erano 103. Un'unica domanda internazionale ha gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati che vengono **designati** nella domanda; è anche possibile effettuare una designazione di "Brevetti Regionali" (validi in un gruppo di Stati). Il PCT, comunque, non elimina la necessità di continuare singolarmente la procedura per il rilascio in ogni Stato (o Organizzazione regionale) designato, anche se ne facilita l'iter amministrativo.

Le domande PCT depositate in Italia o dai residenti in Italia devono essere redatte in una delle tre lingue ufficiali dell'OEB (EPO – European Patent Office) (francese, inglese o tedesco); è possibile effettuare il deposito in lingua italiana (della descrizione, delle rivendicazioni, del riassunto e dei disegni) a condizione che una traduzione in una delle lingue ufficiali sia depositata entro 1 mese dal deposito stesso.

Dove si possono depositare le domande PCT

In caso di primo deposito, allo scopo di acquisire il nulla osta dell'autorità militare, le domande devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise 19, 00154 ROMA anche tramite il servizio postale;
- OMPI – Boite PCT - 34, chemin des Colombettes - CH – 1211 Genève 20;
- Ufficio Europeo dei Brevetti (sia alla sede dell'Aia che a quella di Monaco di Baviera).

Ogni brevetto PCT è oggetto di una ricerca internazionale; per le domande depositate in Italia o da residenti in Italia, l'Ufficio Europeo dei Brevetti è incaricato dalla ricerca.

Il risultato della ricerca è messo a disposizione del richiedente, ciò permette di valutare attentamente la possibilità di vedersi rilasciare un brevetto nei paesi designati.

Il sistema PCT offre inoltre la possibilità di effettuare un "esame preliminare internazionale" che, basandosi sul rapporto di ricerca, esprime un parere, non vincolante per l'Ufficio nazionale (o regionale) che rilascerà il brevetto, sulla brevettabilità dell'oggetto delle rivendicazioni.

Siti web nei quali reperire informazioni sulla domanda, tasse e procedura di registrazione del brevetto europeo e internazionale

Per informazioni sulla procedura del brevetto europeo e internazionale consultare il sito del MISE:

<http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti/brevettare-all-estero/il-brevetto-internazionale-pct>

Le informazioni complete e aggiornate sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure d'esame (formale e di merito) della domanda, nonché sulle procedure per depositare un'opposizione contro un brevetto europeo, sono consultabili sul sito dell'**EPO**:

<http://www.epo.org/applying.html>

e per il brevetto internazionale (procedura PCT) sul sito del WIPO:

<http://www.wipo.int/portal/en/index.html>