Registrare Marchi Modelli Disegni all'estero

Marchio dell'Unione Europea

Il marchio dell'Unione Europea ha carattere unitario, ossia è valido in tutta l'Unione europea e conferisce al titolare un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l'uso del segno nelle loro attività commerciali e industriali.

I vantaggi rispetto ai depositi nei singoli paesi consistono nella semplificazione delle formalità e della gestione e nei costi ridotti.

Può essere rivendicata la priorità di un deposito nazionale purché la domanda sia stata presentata in Italia nei sei mesi precedenti.

La domanda deve essere presentata all'EUIPO – Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale all'indirizzo, avente sede ad Alicante (Spagna), che e' l'ufficio europeo competente per la registrazione.

In alternativa la domanda può essere inviata tramite Raccomandata A/R all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Via Molise n. 19, 00187 ROMA), che provvederà all'inoltro.

La domanda di marchio comunitario può inoltre essere depositata on line tramite deposito elettronico (servizio di e-filing).

La registrazione dura dieci anni e potrà essere rinnovata per altri 10 anni ad ogni scadenza.

Ulteriori informazioni sulle procedure, modulistica, costi ecc. sono disponibili sul sito web dell'EUIPO [1]

Marchio internazionale

Attraverso una domanda di registrazione di marchio internazionale si può ottenere, tramite un unico deposito, la protezione nei paesi esteri aderenti all'Accordo di Madrid, al Protocollo di Madrid o ad entrambi.

Il registro dei marchi internazionali è tenuto dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) con sede a Ginevra.

E' presupposto essenziale che il marchio nazionale sia stato registrato o sia in via di registrazione.

In particolare per i paesi aderenti esclusivamente all'Accordo di Madrid è indispensabile che il marchio abbia già ottenuto la registrazione.

In ogni caso la priorità acquisita in Italia (la data di deposito) vale anche per il marchio internazionale a condizione che la domanda relativa a quest'ultimo sia depositata entro i sei mesi successivi al deposito nazionale.

La lista dei paesi aderenti agli accordi internazionali è rinvenibile sul sito internet del WIPO [2]

La domanda di registrazione deve essere depositata presso una Camera di Commercio e deve comprendere:

- modulo cartaceo [3]
- la lettera di deposito in bollo da € 16,00;
- lettera di incarico o atto di procura in bollo se la domanda è presentata dal rappresentante (consulente brevettuale o avvocato);
- quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa di € 135,00 tramite il modello F24, indicando il tipo "U" ed utilizzando quale elemento identificativo le diciture: REG MARCHIO INTER (per la registrazione) o RIN MARCHIO INTER (per il rinnovo); il codice tributo è C302 (aggiungere € 34,00 se la domanda è presentata dal rappresentante);
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria per € 40,00 (€ 43,00 + una marca da bollo € 16,00 ove sia richiesta copia autenticata del verbale di deposito), il pagamento può essere effettuato con il sistema PagoPa (non è più possibile con bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale), tuttavia, continueranno ad essere accettati anche i pagamenti per contanti, bancomat o carta di credito effettuati allo sportello al momento dell'erogazione del servizio.
  L'utente può utilizzare direttamente la modalita "Pagamento spontaneo" dalla home page dell'Ente https://www.as.camcom.it/pagamenti-online [4] , esibendo la ricevuta all'ufficio al momento dell'erogazione del servizio .
- attestazione di pagamento in franchi svizzeri delle tasse internazionali a favore di WIPO/OMPI, per calcolare l'ammontare dovuto fare riferimento al sito web del WIPO [5]

La modulistica relativa alle varie tipologie di moduli, corredati da note per il deposito e istruzioni per la loro compilazione è pubblicata sul sito WIPO [6]

Importante:

il marchio internazionale è dipendente da quello nazionale per cinque anni dalla registrazione internazionale (se il marchio nazionale venisse annullato per qualsiasi motivo decadrebbe anche il marchio internazionale) il marchio internazionale ha durata decennale, per mantenerlo in vita occorre procedere al rinnovo entro la scadenza

Disegno e Modello comunitario

Per disegno e modello si intende: "L'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento" (art. 3 regolamento su disegni e modelli comunitari)

Disegni e modelli comunitari registrati o non registrati?

Due opzioni: proteggere il disegno o modello tramite l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) prima di metterlo in commercio e avere quindi un disegno o modello comunitario registrato (DMC) oppure, in alternativa, mettere direttamente in commercio senza registrazione, facendo affidamento sul diritto di disegno o modello comunitario non registrato.

Entrambi offrono la seguente protezione:

la fabbricazione, l'immissione sul mercato, la vendita, la commercializzazione e l'importazione o esportazione di un prodotto che riproduce un disegno o modello protetto (o a cui si applica il disegno o modello) senza l'autorizzazione del titolare sarà considerata illegale;

Tuttavia, i disegni e modelli comunitari registrati e quelli non registrati sono notevolmente differenti in termini di portata della protezione e durata.

DMC registrato: un disegno o modello comunitario registrato è inizialmente valido per cinque anni a decorrere dalla data di deposito e può essere rinnovato di volta in volta per ulteriori cinque anni fino a un massimo di 25 anni.

DMC non registrato: a un disegno o modello comunitario non registrato viene conferita una protezione per un periodo di tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nell'Unione europea. Passati detti tre anni, la protezione non può essere prolungata.

La messa a disposizione del pubblico di un disegno o modello viene denominata "divulgazione". La divulgazione di un disegno o modello e la capacità di dimostrarla sono fondamentali ai fini della protezione dello stesso disegno o modello.

Ciò premesso, se a seguito della divulgazione si decide di procedere alla registrazione del disegno/modello (per usufruire di una protezione completa), occorre farlo entro l'anno dalla divulgazione stessa per il riconoscimento della priorità acquisita (lasso di tempo noto come "periodo di tolleranza").

Protezione a livello nazionale o europeo?

La risposta dipende dalla strategia commerciale: se l'attività imprenditoriale si limita a un solo paese dell'UE, è sufficiente la registrazione in quel paese per vantarvi diritti esclusivi (ma non impedirà ad altri di copiare il disegno o modello in altri paesi dell'UE).

Se l'attività commerciale interessa più paesi dell'UE, si prenda in considerazione la possibilità della registrazione comunitaria; va tenuto presente che la procedura andrà a buon fine solo ove non sorgano conflitti anche in uno solo dei paesi UE (o si ottiene un DMC per tutti gli Stati membri o non lo si ottiene affatto).

Vantaggi pratici del DMC:

I DMC sono regolamentati da un sistema giuridico unificato, che fornisce loro una protezione efficace e uniforme in tutta l'Unione europea.

Un DMC è semplice da registrare: è prevista un'unica domanda, un'unica lingua per il deposito e un'unica pratica da gestire.

La registrazione di un DMC offre la possibilità di depositare domande multiple (ad esempio, per riunire vari disegni o modelli in un'unica domanda, come nel caso di variazioni dello stesso disegno o modello).

Vantaggi economici del DMC:

La tassa per la registrazione e la pubblicazione di un disegno o modello per cinque anni di protezione è di € 350,00 e consente di risparmiare sulle spese amministrative e di traduzione.

Il sistema dei disegni e modelli offre uno "sconto di gruppo". Nel caso di una domanda multipla, dal secondo al decimo disegno o modello le tasse di registrazione sono soggette a uno sconto del 50%, mentre dall'undicesimo in poi la tassa per ciascun disegno o modello corrisponde appena al 25% della tassa di base.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'UIBM [7]

Per la procedura di registrazione on line si fa rinvio al sito Web dell'EUIPO [8]

Disegno e Modello internazionale

La registrazione internazionale dei disegni e modelli consente di ottenere la protezione in tutti i Paesi che aderiscono al sistema dell’Aja (governato dall’atto dell’Aja del 1960 e dall’atto di Ginevra del 1999) attraverso un unico deposito effettuato in un’unica lingua presso l’OMPI / WIPO, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra.

La registrazione internazionale produce gli stessi effetti di una registrazione effettuata direttamente nei Paesi designati, con la riserva che la protezione è rifiutata nel caso in cui non vi sia accordo con la legislazione nazionale.

Differentemente dal sistema dei marchi internazionali, non è necessario depositare in precedenza un disegno o modello nazionale. Inoltre, con una stessa domanda può essere richiesta la protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli ("modello multiplo"), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

La registrazione internazionale semplifica la gestione ulteriore dei disegni e modelli industriali poiché le modifiche successive o i rinnovi della registrazione possono essere effettuati con una semplice ed unica procedura presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI.

Per ottenere la registrazione è necessario depositare un'unica domanda, redatta in una delle lingue ufficiali (inglese o francese) sui moduli predisposti, presso l'OMPI con sede in Ginevra o presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise 19 – 00187 Roma, e pagando un'unica tassa in franchi svizzeri.

Il modulo di domanda deve essere accompagnato da:

- ricevuta bancaria o di vaglia internazionale, comprovante l'avvenuto versamento all'OMPI / WIPO di Ginevra, delle tasse internazionali dovute, in funzione del numero dei disegni e modelli che si vogliono proteggere, del numero dei Paesi in cui è richiesta la protezione e del tipo di pubblicazione richiesta
- lettera d'incarico, solo ed esclusivamente se il deposito avviene a mezzo mandatario/avvocato

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'UIBM [7]

Per avere informazioni sempre aggiornate sulle modalità di presentazione delle domande, sul pagamento delle tasse e sulle procedure di registrazione, è opportuno collegarsi al sito WIPO [9] (sito in lingua francese)

Ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Nessun voto

Rate

Collegamenti
[1] https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-in-the-european-union
[2] http://www.wipo.int/madrid/en/members
[3] https://uibm.mise.gov.it/attachments/category/223/form_mm2.doc
[4] https://www.as.camcom.it/pagamenti-online
[5] http://www.wipo.int/madrid/en/fees
[6] http://www.wipo.int/madrid/en/forms/
[7] https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli
[8] https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home
[9] http://www.wipo.int/hague/fr/