



Roma, 28 LUG. 2003

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Regolazione del Mercato
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Alle CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 571

OGGETTO: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: modifiche conseguenti all'abrogazione della clausola di salvaguardia (Art. 9sexies); modifiche degli importi delle tasse individuali relative a: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Bahrain, Islanda, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI
CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Ass. Italiana Consulenti ed
esperti in Proprietà Ind.le di Enti o Imprese
Presidente Dr. Francesco MACCHETTA
Bracco Imaging S.p.A.
Via XXV Aprile, 4-20097 SAN DONATO
MILANESE

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Presidente Ing. Gianfranco DRAGOTTI
c/o Dragotti e Associati
Via Turati, 32 - 20121 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o Mario APRA'
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All' A.S.P.I.
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I.
c/o Prof. Luigi Carlo UBERTAZZI
C.so Porta Ticinese, 160 - 20123 MILANO

ff-

Alla CONFINDUSTRIA
Area Internazionalizzazione
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL
COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E
DEI SERVIZI – SEDE

L'Assemblea dell'Unione di Madrid ha approvato l'emendamento dell'Art. 9 *sexies* "clausola di salvaguardia" del Protocollo correlato all'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi e conseguenti altre modifiche, nonché la modifica della tabella delle tasse. Tali emendamenti entreranno in vigore il **1° Settembre 2008**.

L'Art. 9 *sexies*, così come approvato, ha modificato la clausola di salvaguardia, stabilendo che nelle relazioni reciproche tra le Parti Contraenti appartenenti ad entrambi i Trattati (Accordo e Protocollo) prevarranno le regole del Protocollo su quelle dell'Accordo. L'Accordo rimarrà valido solo se nelle relazioni reciproche (tra Parti Contraenti in origine o designate successivamente) una di esse aderisce al solo Accordo.

In ogni caso l'Art. 9 *sexies*, nelle relazioni tra Parti Contraenti aderenti ad entrambi i Trattati, mitiga gli effetti dell'abrogazione con riguardo a due soli aspetti:

- rende inoperante la dichiarazione fatta ai sensi dell'Art. 5(2)(b) e Art. 5(2)(c) del Protocollo (estensione a 18 mesi del termine per notificare il rifiuto provvisorio);
- rende inoperante la dichiarazione fatta a norma dell'Art. 8(7) del Protocollo, concernente le tasse individuali.

Altra modifica ha interessato **le tasse complementari e supplementari** che, a partire dal **1° Settembre 2008**, passeranno da 73 Fr. Sv. a **100 Fr. Sv.**

Per i procedimenti pendenti, o depositati fino al 31 Agosto 2008, verranno applicati i regimi transitori nei diversi casi, quali: depositi internazionali, designazioni posteriori, tasse, regime linguistico, cancellazioni, rinunce; i procedimenti rimangono invariati a tutti gli effetti, rispettando quanto era in vigore all'atto del deposito.

Ovviamente tale modifica, riflettendosi su diverse situazioni, produrrà dei cambiamenti nelle prassi finora adottate. Per illustrare come operano tali modifiche, l'Ufficio ha predisposto delle tavole riassuntive

(Allegato n. 1). Si invia inoltre una lista aggiornata dei Paesi Membri dell'Unione di Madrid (Allegato n. 2).

Modelli di deposito:

La maggior parte delle domande internazionali dovranno essere redatte sui Modelli MM2 ed MM3, mentre il modello MM1 sarà usato quando uno o più Paesi Designati o il Paese d'Origine aderisce esclusivamente all'Accordo.

Lingua (Regola 40(4)):

Dal 1° Settembre 2008 il **regime trilingue** (inglese, francese, spagnolo) si applicherà a scelta anche al Modello MM1; rimane valida la sola lingua francese per i depositi anteriori. Lo stesso regime linguistico si applicherà pure alle designazioni posteriori.

Richieste premature (Regola 11(1)(a)(b)(c)):

Le domande di estensioni internazionali, basate su marchi nazionali non ancora concessi e presentate prima del 1° Settembre 2008, potranno essere tenute in sospenso dall'Ufficio Italiano, per essere esaminate a partire dalla suddetta data, senza bisogno del loro rilascio anticipato; l'UIBM apporrà al punto 13 dei moduli di deposito (MM2, MM3) una data non anteriore al 1° Settembre 2008. Restano considerate come premature le richieste in cui viene selezionata una (o più) Parte Contraente che aderisce al solo Accordo.

Comunicazioni e pubblicazioni:

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che, a partire dal primo numero di **Gennaio 2009** la versione cartacea della "**Gazzetta dei Marchi Internazionali**" sarà sostituita con una versione elettronica, in formato PDF che sarà disponibile sul sito web al seguente indirizzo URL: <http://www.wipo.int/madrid/en/gazette/> . I contenuti rimangono gli stessi di quelli attuali, informazioni generali e tasse individuali potranno essere consultate selezionando la casella "shortcut". L'accesso ristretto, per prevenire parziali "downloading" è stato rimosso in modo da permettere a chiunque di estrarne e stamparne singole pagine o porzioni di esse. I dati disponibili partiranno dal 1997.

La *Gazzetta* comunque, continuerà ad essere pubblicata anche su DVD.

Prima della fine del 2008 sulla banca dati "**ROMARIN**", insieme ad una serie di misure atte a renderla più accessibile agli utenti e ad accrescerne la messa a disposizione delle informazioni rilevanti, saranno inseriti i dati relativi

alle **notifiche dei rifiuti provvisori** e, laddove sarà possibile, rispetto ad una data designazione, ci sarà l'indicazione che il periodo di rifiuto è trascorso senza aver ricevuto alcun rifiuto provvisorio. Per quanto riguarda la data di entrata in vigore di queste ulteriori informazioni, verrà data tempestiva comunicazione da questo Ufficio.

L'Ufficio Internazionale comunica che sta lavorando allo sviluppo di un'interfaccia elettronica per consentire il **pagamento di tutte le tasse** relative a depositi internazionali, designazioni posteriori, ecc, **mediante carta di credito**, non appena questo sistema entrerà in vigore, questo Ufficio ne darà la massima diffusione a tutti gli Organismi interessati.

Modifica importi tasse individuali:

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **1° Giugno 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Giappone**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
<u>Prima parte:</u>	Fr. Sv. 115
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 88
Per ogni classe addizionale	
<u>Seconda Parte:</u>	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 383
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 383
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per ogni classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 494
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 494

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **1° Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Regno Unito**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 369 Fr. Sv. 102
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 409 Fr. Sv. 102

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **12 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative agli **Stati Uniti d'America**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 337 Fr. Sv. 337
TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 415 Fr. Sv. 415

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **12 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Bahrain**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 333
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 333
Marchi collettivi:	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 361
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 361

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 167
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 167
Marchi collettivi:	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 167
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 167

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Islanda**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 250
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 49

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 250
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 49

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative al **Turkmenistan**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 209 Fr. Sv. 105

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 209 Fr. Sv. 105

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Ucraina**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Fino a tre classi di prodotti / servizi Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 523 Fr. Sv. 105

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Indipendentemente dal numero delle classi di prodotti / servizi	Fr. Sv. 523

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **19 Luglio 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative all'**Uzbekistan**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 1.254
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 125
Marchi collettivi:	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 1.881
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 188

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 627
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 63
Marchi collettivi:	
Per una classe di prodotti / servizi	Fr. Sv. 1.254
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 125

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (O.M.P.I.) di Ginevra ha comunicato che a decorrere dal **3 Settembre 2008** l'importo delle tasse individuali che devono essere corrisposte per le designazioni relative alla **Svizzera**, sia nel caso di domanda di registrazione internazionale, sia nel caso di estensione posteriore, sia in caso di rinnovo, sono così modificate:

TASSA DI DESIGNAZIONE (DOMANDA DI PRIMO DEPOSITO O ESTENSIONE POSTERIORE)	
Per tre classi di prodotti / servizi	Fr. Sv. 350
Per ogni classe addizionale	Fr. Sv. 50

TASSA DI RINNOVAZIONE	
Indipendentemente dal numero delle classi di prodotti / servizi	Fr. Sv. 350

L'Ufficio Internazionale comunica che ha ricevuto dal **Bahrain** la dichiarazione di cui all'Art. 5(2)(b) del Protocollo, per cui il tempo limite di un anno per notificare un rifiuto provvisorio, a partire dal 7 Maggio 2008, passa a 18 mesi.

L'Ufficio Internazionale comunica inoltre di aver ricevuto una dichiarazione dal **Madagascar** secondo quanto previsto dalla Regola 17(5)(e) del Regolamento Comune, per cui, a partire dal 6 Maggio 2008, ogni notifica di rifiuto provvisorio a seguito di esame "*ex officio*" notificata dall'Ufficio del Madagascar è da considerarsi definitiva e può essere impugnata soltanto davanti ad una Autorità esterna a detto Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Maria Ludovica AGRO'*)

20/5
ARC

ALLEGATO N. 1

TABELLA 1

Questa tabella riguarda solo situazioni in cui il Paese di Origine e la Parte Contraente aderiscono entrambe sia all'Accordo che al Protocollo. (AP – AP).

Ufficio di origine	Fino al 31 Agosto 2008	Dal 1° Settembre 2008
	Si applica l'Accordo	Si applica il Protocollo
Domande Internazionali		
Cascade (Art. 1(3) dell'Accordo)	Si applica	Non si applica, basta avere un marchio di base depositato o concesso in Italia
Formulari	MM1 ¹	MM2 ²
Base per il deposito	Registrazione	Domanda/Registrazione
Lingua	Francese	Inglese, Francese, Spagnolo
Tasse	Tasse complementari e supplementari	Tasse complementari e supplementari ³ (Le tasse individuali, anche per quei Paesi che hanno fatto la dichiarazione secondo l'Art. 8(7) del Protocollo, saranno applicabili unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo)

¹ O MM3, quando una domanda internazionale contiene anche designazioni di Parti Contraenti governate esclusivamente dal Protocollo.

² O MM3, quando una domanda internazionale contiene anche designazioni di Parti Contraenti governate esclusivamente dall'Accordo.

³ N.B.: dall' 1 Settembre 2008, le tasse complementari e supplementari passeranno da 73 Fr. Sv. a 100 Fr. Sv.

TABELLA 2

Questa tabella riguarda situazioni in cui il Paese di Origine/Parte Contraente del titolare e la Parte Contraente designata sono governate sia dall'Accordo che dal Protocollo (AP – AP).

Ufficio di Origine/Ufficio della Parte Contraente del titolare	Fino al 31 Agosto 2008 Si applica l'Accordo	Dall' 1 Settembre 2008 Si applica il Protocollo
Designazioni posteriori		
Base per il deposito	Registrazione	Domanda/Registrazione
Lingua	Francese	Inglese, Francese, Spagnolo ⁴
Tasse	Tasse complementari	Tasse complementari ⁵ (Le tasse individuali, anche per quei Paesi che hanno fatto la dichiarazione secondo l'Art. 8(7) del Protocollo, saranno applicabili unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo)
Presentazione della domanda	Obbligatoriamente tramite l'Ufficio di origine/Ufficio della Parte Contraente del titolare	Attraverso l'Ufficio di origine, oppure direttamente all'OMPI
Richiesta di registrare una rinuncia/cancellazione		
Presentazione della domanda	Obbligatoriamente attraverso l'Ufficio di origine/Ufficio della Parte Contraente del titolare	Attraverso l'Ufficio di origine, oppure direttamente all'OMPI

⁴ Se la domanda internazionale era stata originariamente depositata secondo l'Accordo (e, dunque, in Francese), il regime trilingue si potrà applicare solo quando, dopo il 1° Settembre 2008, una prima designazione posteriore, sia secondo l'Accordo che secondo il Protocollo, sia stata registrata nel Registro Internazionale.

Dal 1° Settembre 2008, le tasse complementari passeranno da 73 Fr. Sv. a 100 Fr. Sv.

TABELLA 3

Questa tabella riguarda le situazioni in cui il Paese di Origine/Parte Contraente del titolare e la parte designate del Paese Contraente aderiscono entrambe sia all'Accordo che al Protocollo (AP – AP).

Ufficio Designato	Fino al 31 Agosto 2008 Si applica l'Accordo	Dal 1° Settembre 2008 Si applica il Protocollo
Registrazioni Internazionali e Designazioni Posteriori		
Tasse	Tasse complementari e supplementari ⁶	Tasse complementari e supplementari ⁷ (Le tasse individuali, anche per quei Paesi che hanno fatto la dichiarazione secondo l'Art. 8(7) del Protocollo, saranno applicabili unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo)
Tempo limite per notificare un rifiuto provvisorio	12 mesi	12 mesi, anche per le Parti Contraenti che hanno fatto le dichiarazioni secondo gli Articoli 5(2)(b) e (c) del Protocollo
Certificati di protezione	12 mesi	12 mesi, anche per le Parti Contraenti che hanno fatto le dichiarazioni secondo gli Articoli 5(2)(b) e (c) del Protocollo
Informazioni relative a possibili opposizioni (Regola 16)	Regola 16 non applicabile	Regola 16 non applicabile, anche per le Parti Contraenti che hanno fatto le dichiarazioni secondo gli Articoli 5(2)(b) e (c) del Protocollo
Trasformazione (Articolo 9quinquies del Protocollo)		
Richiesta di trasformazione	Non possibile	Possibile
Notifica di correzione (Regola 28(3))		
Tempo limite per notificare un rifiuto provvisorio	12 mesi	12 mesi, anche per le Parti Contraenti che hanno fatto le dichiarazioni secondo gli Art. 5(2)(b) e (c) del Prot.

⁶ Non si applicano tasse supplementari in caso di designazione posteriore.

⁷ Dal 1° Settembre 2008, le tasse complementari e supplementari passeranno da 73 Fr. Sv. a 100 Fr. Sv.

Rinnovi		
Tasse	Tasse complementari e supplementari	Tasse complementari e supplementari (Le tasse individuali, anche per quei Paesi che hanno fatto la dichiarazione secondo l'Art. 8(7) del Protocollo, saranno applicabili unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo)
Notifiche di rifiuto provvisorio ed altre comunicazioni		
Lingua	Francese	Inglese, Francese, Spagnolo, per le designazioni datate a partire dal 1° Settembre 2008

Membri dell'Unione di Madrid

Totale: 82 + 1 (dal 16.09.2008 aderirà anche il Ghana)

Accordo (7)

Algeria
Bosnia and Erzegovina
Egitto
Kazakhstan
Liberia
Sudan
Tagikistan

Protocollo (26)

Antigua and Barbuda
Australia
Bahrain
Botswana
Danimarca
Estonia
Comunità Europea
Finlandia
Georgia
Grecia
Islanda
Irlanda
Giappone
Lituania
Madagascar
Norvegia
Oman
Repubblica di Corea
Singapore
Svezia
Turchia
Turkmenistan
Regno Unito
Stati Uniti d'America
Uzbekistan
Zambia

Accordo e Protocollo (49)

Albania
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgio
Bhutan
Bulgaria

Allegato n. 2

Cina
Croazia
Cuba
Cipro
Repubblica Ceca
Repubblica Democrat. del Popolo di Corea
Francia
Germania
Ungheria
Iran (Repubblica Islamica di)
Italia
Kenya
Kyrgyzistan
Lettonia
Lesotho
Liechtenstein
Lussemburgo
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Marocco
Mozambico
Namibia
Antille Olandesi
Polonia
Portogallo
Romania
Federazione Russa
San Marino
Serbia
Sierra Leone
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Swaziland
Svizzera
Repubblica Araba di Siria
Repubblica Iugoslava di Macedonia
Ucraina
Viet Nam