



Camera di Commercio
Napoli

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO COMUNITARIO

Napoli, Corso Meridionale, 58 – 2° piano
tel. 081-7607704
e-mail: ufficio.brevetti@na.camcom.it
sito internet: www.na.camcom.it
fax: 081-5547557

Il marchio comunitario

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

Il marchio comunitario ha **carattere unitario** e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Europea. Esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, annullato o decadere, ed il suo uso può essere vietato soltanto per l'intero territorio della Comunità.

Viene presentata un'unica domanda alla quale segue un'unica procedura di esame, un'unica pubblicazione, la possibilità, una volta giunto a concessione, di una cessione unitaria, e un'unica pratica di rinnovo alla scadenza.

E' sottoposto ad un'unica normativa, cioè quella dettata dal Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 e non alle singole norme nazionali. In ogni Stato membro dell'Unione, quindi, il titolare del Marchio Comunitario godrà degli stessi identici diritti.

Dal 1° luglio 2013, in seguito al nuovo allargamento, è possibile ottenere la protezione per i seguenti 28 Paesi:

Austria	Finlandia	Lituania	Repubblica Ceca
Belgio	Francia	Lussemburgo	Romania
Bulgaria	Germania	Malta	Slovacchia
Cipro	Grecia	Olanda	Slovenia
Croazia	Irlanda	Polonia	Spagna
Danimarca	Italia	Portogallo	Svezia
Estonia	Lettonia	Regno Unito	Ungheria

Titolari del marchio

Possono essere titolari di un Marchio Comunitario le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, che abbiano il loro domicilio, la loro sede o uno stabilimento effettivo in un Paese membro dell'Unione europea ovvero aderente alla Convenzione di Parigi, ovvero firmatario dell'accordo TRIP sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio. Le persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità in tali Paesi o, in assenza di tali requisiti, ove si riscontrino condizioni di reciprocità con il Paese del richiedente.

Uso del marchio

Entro il termine di cinque anni, a partire dalla data di registrazione, devono essere commercializzati i prodotti o prestato il servizio cui il marchio si riferisce: in mancanza di tale adempimento la registrazione ottenuta può essere oggetto di un'azione di annullamento per mancato uso. Inoltre l'uso del marchio non deve essere interrotto per un uguale periodo di tempo. E' ritenuto sufficiente, al fine di considerare il marchio utilizzato, un uso limitato anche ad un solo Stato dell'Unione (per esempio soltanto all'Italia).

Priorità

Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi, 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. Per effetto di tale diritto, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'antiorità dei diritti.

Preesistenza

Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Presentazione delle domande di registrazione

La consegna delle domande presso il reparto brevetti e marchi della Camera di commercio di Napoli non è ammessa.

La domanda, redatta sul [formulario](#) predisposto dall'**UAMI** deve essere depositata presso la sede **dell'UAMI ad Alicante**

**Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
(Marchi, Disegni e Modelli)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante**

di persona, via fax, per posta, per corriere, in modalità elettronica ([deposito elettronico](#)) oppure può essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma

**Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 – Roma**

che provvederà ad inoltrarla all'UAMI

La domanda di registrazione di un marchio comunitario può essere redatta in una delle lingue ufficiali dei Paesi della Comunità Europea. Il richiedente deve inoltre indicare una seconda lingua tra le cinque ufficiali dell'UAMI (*francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco*), diversa da quella in cui è redatta la domanda, che sarà utilizzata come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

L'esame della domanda è di competenza dell'UAMI. La durata della protezione del marchio comunitario è stabilita in **dieci anni** rinnovabili indefinitamente, su richiesta del titolare, alla scadenza di ogni decennio.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet <http://oami.europa.eu>.

Lingue di lavoro

La domanda di Marchio Comunitario deve essere depositata in una delle 20 lingue della Comunità europea come "prima lingua".

È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire: spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano.

La seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione e, qualora la prima lingua non rientrasse tra le cinque lingue dell'Ufficio, per le comunicazioni di quest'ultimo con il richiedente.

Le lingue ufficiali dell'UAMI, oltre alle cinque sopra indicate, sono: danese, olandese, greco, portoghese, svedese, finlandese.

le nuove lingue ufficiali dal 1^ maggio 2004 sono:

ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese

Esame della domanda da parte dell'UAMI

L'UAMI esegue due tipi di esame :

➤ *esame dei requisiti formali*

l'esame considera i dati contenuti nella domanda, come il nome del richiedente, la lista dei beni e la rappresentazione del marchio, la rivendicazione di priorità, il pagamento delle tasse. Se è necessario l'Ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda o a effettuare il pagamento delle tasse entro un termine prestabilito. Al termine di questa prima fase viene assegnato un numero e la data di deposito.

➤ *esame degli impedimenti alla registrazione*

vengono esaminati gli impedimenti assoluti alla registrazione; per esempio, la mancanza di distintività del marchio, la possibilità che i marchi siano ingannevoli o descrittivi del prodotto. Qualora emerga l'esistenza di uno o più impedimenti assoluti che non possono essere superati, l'UAMI emette una comunicazione di rifiuto della registrazione

Publicazione e Registrazione della domanda

L'UAMI pubblica la domanda nel proprio bollettino e segnala ad eventuali titolari di Marchi Comunitari anteriori l'esistenza della domanda di Marchio Comunitario in esame, in modo che essi possano decidere se presentare opposizione alla registrazione oppure no.

Se la domanda ha superato positivamente le fasi di esame previste dal regolamento e non sono state presentate opposizioni, il marchio viene registrato come Marchio Comunitario, dietro pagamento della relativa tassa

Si può prevedere che, in linea di massima, tra il deposito della domanda e la concessione del marchio trascorrano almeno 12 mesi.

Nel caso in cui siano presentate delle opposizioni questo periodo potrebbe essere invece di almeno 18 mesi.

Tasse per la registrazione di un marchio comunitario

MARCHIO COMUNITARIO INDIVIDUALE	EURO
– Tassa base per il deposito della domanda in formato elettronico	900
– Tassa base per il deposito della domanda in formato cartaceo	1.050
– Tassa di domanda per ogni classe dalla quarta in poi	150
– Tassa base per il rinnovo in formato elettronico	1.350
– Tassa base per il rinnovo in formato cartaceo	1.500
– Tassa di rinnovo per ogni classe dalla quarta in poi	400
– Soprattassa per il ritardo della rinnovazione (entro 6 mesi)	25% delle tasse da pagare (max 1.500euro)
MARCHIO COLLETTIVO	EURO
Tassa di deposito della domanda	1.800
Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza	300

L'Unione Europea e la registrazione internazionale dei marchi

A decorrere dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea è entrata a far parte del sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, pertanto è possibile:

- richiedere la registrazione internazionale di un marchio basato su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato;
- richiedere la registrazione internazionale di un marchio su base nazionale, designando, quale parte contraente, la Comunità Europea, al fine di ottenere la protezione del marchio in tutto il territorio dell'Unione.

Tasse e modalità di pagamento

Per registrare un marchio comunitario, è necessario pagare un'unica tassa:

Tassa di base:

- 900 EUR per il deposito elettronico (e-filing)
- o 1050 EUR in caso di deposito della domanda in formato cartaceo

Nell'uno o nell'altro caso, se la domanda si riferisce a più di tre classi di prodotti e servizi, è dovuta una tassa di 150 EUR per ogni classe aggiuntiva.

La tassa di base è dovuta entro un mese dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'UAMI (o dell'ufficio nazionale).

La data alla quale il pagamento dovuto all'Ufficio è considerato effettuato corrisponde alla data in cui l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto bancario intestato all'Ufficio. [Data alla quale il pagamento è considerato effettuato \(cfr. articolo 8 del regolamento relativo alle tasse\).](#) La mancata osservanza del termine di pagamento di un mese non comporta il rifiuto della domanda; tuttavia, la data di deposito non corrisponderà più alla data di ricezione della domanda bensì alla data di ricevimento del pagamento.

L'UAMI non invia una richiesta di pagamento. Per ricevere una conferma dell'avvenuto pagamento, è necessario farne specifica richiesta via fax all'attenzione del dipartimento Finanze (+34 96 513 1344).

Pagamenti

È possibile effettuare il pagamento delle tasse relative ai marchi comunitari con le seguenti modalità: carta di credito, bonifico bancario e addebito sul corrente aperto presso l'UAMI. L'UAMI offre ai titolari di un conto un [servizio on line](#) per visualizzare la situazione del conto corrente.

Carta di credito

In caso di deposito elettronico della domanda di marchio comunitario, il pagamento tramite carta di credito è il metodo raccomandato alla maggior parte degli utenti, a meno che si tratti di utilizzatori regolari o abituali del sistema del marchio comunitario. Il pagamento con carta di credito consente di evitare di sopportare le spese straordinarie che le banche solitamente addebitano in caso di bonifici internazionali, e permette all'UAMI di utilizzare al meglio i propri sistemi automatici interni, dando inizio più rapidamente al trattamento della pratica.

Il pagamento con carta di credito non è ancora possibile per tutti i servizi dell'Ufficio, ma l'UAMI sta ampliando il sistema affinché in futuro questa modalità di pagamento sia consentita per la maggior parte delle operazioni. Per il pagamento mediante carta di credito si devono fornire alcuni dati essenziali. I dati rivelati non saranno archiviati dall'UAMI in nessuna banca dati permanente, ma saranno conservati solo fino al momento della loro trasmissione alla banca. Grazie al server sicuro dell'Ufficio, che codifica tutte le informazioni immesse, l'utente può tranquillamente inserire il numero completo della propria carta di credito. È necessario selezionare la carta di credito con la quale si intende effettuare il pagamento. L'UAMI attualmente accetta pagamenti effettuati con le carte VISA, MasterCard ed EuroCard.

È altresì necessario fornire il numero di carta di credito a 16 cifre, nonché la data di scadenza della carta. Come si è detto, il numero della carta di credito non sarà conservato in memoria una volta trasmesso alla banca. Qualsiasi voce registrata del modulo menzionerà solo il nome della carta di credito (VISA, MasterCard o EuroCard) e

le ultime quattro cifre del numero di carta di credito. Occorre infine inserire il codice di sicurezza della carta di credito.

Bonifici bancari

I bonifici bancari devono essere effettuati su uno dei seguenti conti correnti dell'UAMI.

Banca	Banco Bilbao Vizcaya	Argentaria La Caixa
Indirizzo	Alicante SPAGNA	Alicante SPAGNA
Numero conto	0182-5596-90-0092222222	2100-2353-01-0700000888
codice BIC *	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES88 0182 5596 9000 9222 2222	ES03 2100 2353 0107 0000 0888
Commissioni bancarie**	Our	Our

* Alcuni programmi informatici non accettano le ultime tre XXX del codice BIC. In questo caso, gli utenti dovranno indicare BBVAESMM o CAIXESBB.

** Per consentire il trasferimento dell'importo esatto dovuto all'UAMI, è importante che l'utente specifichi, indicando le parole "A MIO CARICO" (Our), di assumersi l'onere di eventuali commissioni bancarie. Tuttavia, se l'utente sta effettuando un pagamento SEPA, è necessaria la specificazione "SHA" predefinita nei pagamenti SEPA. Il pagamento SEPA è un sistema comune europeo di pagamento utilizzato dalla maggior parte delle banche in tutti i 27 Stati membri dell'UE nonché in altri 4 paesi europei

L'Ufficio non è in grado di elaborare il pagamento e collegarlo al fascicolo del cliente se mancano determinate informazioni. La maggior parte delle banche si appoggia a una terza banca per i pagamenti all'estero, e non sempre tutte queste informazioni vengono inviate alla banca terza.

Pertanto, è necessario fornire chiare istruzioni alla banca perché verifichi che il bonifico contenga i seguenti dati:

1. numero del marchio comunitario o numero di riferimento dell'e-filing;
2. nome e indirizzo della persona che effettua il pagamento;
3. tipo di tassa corrisposta.

Per ulteriori raggugli, si rimanda alle [raccomandazioni](#) dell'UAMI relative al pagamento tramite bonifico bancario. Inoltre, i richiedenti che depositano una domanda di registrazione per la prima volta devono compilare il [documento "dati riguardanti il pagamento"](#) e inviarlo via fax al dipartimento Finanze dell'UAMI (0034 96 513 9113).

Conto corrente presso l'UAMI

Il pagamento tramite conto corrente presso l'UAMI è particolarmente utile per gli utenti abituali del sistema e offre una serie di vantaggi:

1. tutte le tasse vengono automaticamente addebitate alla data di scadenza del pagamento o in base alle indicazioni degli stessi utenti;
2. accesso on line immediato alla lista dei movimenti, che fornisce informazioni rapide sulle ultime transazioni effettuate;
3. conservazione dei diritti;
4. possibilità di effettuare pagamenti cumulativi;
5. riduzione delle commissioni bancarie;
6. facoltà di non procedere al pagamento delle tasse.