



PROTEGGERE I PROPRI MARCHI ALL'ESTERO

IL SISTEMA DI MADRID



WIPO | MADRID

The International
Trademark System

L'economia globale di oggi offre molteplici opportunità alle imprese intelligenti, sia di grandi che di piccole dimensioni, che desiderano vendere i propri prodotti e servizi oltre i confini nazionali.

La globalizzazione e il progresso tecnologico hanno fornito alle imprese, anche le più piccole, un accesso ai mercati dell'export senza precedenti. Operare sui mercati esteri, però, significa competere sulla scena mondiale. In un mercato competitivo, un marchio forte può diventare la risorsa commerciale più preziosa per la vostra impresa, poiché contribuisce ad aumentare la fedeltà dei consumatori e vi consente di esigere prezzi più elevati.

La domanda di beni e servizi di consumo, inoltre, ha generato un'offerta sempre crescente di prodotti e servizi simili, che sono spesso oggetto di contraffazione. La registrazione del vostro marchio a livello internazionale – al fine di proteggere e differenziare i vostri prodotti e servizi da quelli delle imprese concorrenti – è il primo passo per tutelare gli interessi commerciali della vostra impresa all'estero e un ingrediente essenziale del successo di qualunque strategia aziendale su scala mondiale.

Le origini del marchio risalgono all'antichità, quando gli artigiani riproducevano la propria firma, o "marcatatura", sui loro manufatti. Nel corso degli anni, questi segni hanno subito un'evoluzione fino a trasformarsi nell'odierno sistema di registrazione e protezione dei marchi.

Nel sistema di Madrid, il termine "marchio" si riferisce ai marchi di fabbrica (solo per prodotti), marchi di servizio (solo per servizi), marchi di certificazione, marchi collettivi e marchi di garanzia.

Generalmente, per marchio s'intende un segno o una combinazione di segni in grado di distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra. Di norma, i marchi sono costituiti da parole, nomi, cifre, simboli o una combinazione di questi, e sono a colori o in bianco e nero. I cosiddetti marchi "non convenzionali" possono consistere in colori presi a sé, segni tridimensionali, suoni o qualunque altro elemento che possa fungere da marchio e abbia le caratteristiche richieste dalla legislazione del Paese in cui deve essere depositato.

Con la registrazione di un marchio, il titolare ottiene i diritti esclusivi sul suo utilizzo in rapporto ai prodotti o servizi per i quali è stato depositato nel territorio o nella regione designati.

IL SISTEMA DE MADRID

L'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) è il principale forum globale finalizzato alla promozione della proprietà intellettuale (PI).

L'OMPI assiste imprese in tutto il mondo – dalle aziende multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) – fornendo servizi di qualità per la gestione della PI allo scopo di tutelare gli investimenti aziendali nell'innovazione.

Il nostro servizio per la registrazione dei marchi a livello internazionale – il sistema di Madrid – offre un mezzo semplice, economico ed efficace per ottenere e mantenere la protezione di un marchio in più Paesi. Negli ultimi 120 anni, il sistema di Madrid ha aiutato le imprese a proteggere oltre un milione di marchi in tutto il mondo.

I VANTAGGI DEL SISTEMA DI MADRID

Il sistema di Madrid offre una soluzione integrata per registrare e gestire i vostri marchi in più territori contemporaneamente.

Poiché un'unica domanda internazionale equivale a un fascio di domande nazionali, il sistema di Madrid farà risparmiare alla vostra impresa tempo e denaro. La registrazione centralizzata prevista dal sistema, inoltre, permette di gestire un portafoglio di marchi in modo semplice ed efficace.

Un terzo dei richiedenti nel mondo che vogliono tutelare i propri marchi all'estero utilizza il sistema di Madrid*. Di questi, molti sono PMI. Circa l'80 per cento degli utenti del sistema di Madrid detiene un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale di piccole dimensioni, con solo uno o due marchi registrati.

* Fonte: Indicatori mondiali di proprietà intellettuale (2011)

una soluzione integrata

Il sistema di Madrid consente di:

Presentare un'unica domanda internazionale anziché varie domande nazionali;

Presentare la domanda in una sola lingua (inglese, francese o spagnolo);

Pagare le tasse previste in un'unica valuta (franchi svizzeri);

Ottenere una registrazione internazionale valida per più paesi;

Estendere la territorialità della protezione;

Rinnovare la registrazione ogni dieci anni mediante un'unica, semplice procedura;

Gestire un portafoglio di marchi tramite un sistema centralizzato.

PORTATA
MONDIALE



Il sistema di Madrid, l'unico sistema di registrazione dei marchi a livello globale, supporta un volume di attività sui mercati pari a oltre l'80 per cento del commercio mondiale, offrendo una protezione simultanea nei territori dei suoi paesi membri, fra cui i paesi dell'Unione Europea (UE), la maggior parte dei paesi sviluppati e molte economie in via di sviluppo e in transizione.



* Nota: Sono sempre di più i paesi che ogni anno aderiscono al sistema di Madrid. Per una lista aggiornata dei membri, consultare il sito www.wipo.int/madrid/en/members/

Presentazione della domanda

Per utilizzare il sistema di Madrid occorre essere cittadino di uno dei paesi membri dell'Unione di Madrid, avervi la residenza o essere titolare di un'attività con sede nel territorio di uno di essi.

Con il sistema di Madrid, la registrazione di un marchio internazionale è semplice ed economicamente efficace.

La gestione di un portafoglio di marchi

Un altro dei vantaggi del sistema di Madrid è la possibilità, una volta ottenuta la registrazione internazionale, di aumentare il numero dei territori in cui si desidera proteggere un marchio. Tale opzione conferisce al richiedente la flessibilità per poter estendere l'ambito della protezione in base all'andamento del suo business e alla sua situazione finanziaria.

Il sistema di Madrid offre, inoltre, una soluzione centralizzata per il mantenimento e la gestione del portafoglio delle registrazioni internazionali.

Infine, grazie agli strumenti e ai servizi online gratuiti messi a disposizione dall'OMPI, è possibile accedere direttamente alla documentazione relativa alle registrazioni, rinnovarle, richiedere modifiche, gestire le informazioni di contatto e pagare le tasse previste.

LE TRE FASI DEL DEPOSITO

FASE 1

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TRAMITE L'UFFICIO NAZIONALE O REGIONALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL RICHIEDENTE

Prima di presentare una domanda internazionale, occorre aver già registrato il marchio, o aver presentato la domanda di registrazione, presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale d'origine. Una volta fatto questo, si può procedere alla presentazione della domanda internazionale tramite lo stesso Ufficio nazionale, che poi la certificherà e inoltrerà all'OMPI.

FASE 2

ESAME FORMALE ESEGUITO DALL'OMPI

L'OMPI esegue un esame formale della domanda di registrazione internazionale. Dopo che questa è stata approvata, il marchio viene iscritto nel Registro Internazionale e pubblicato sulla Gazzetta dei Marchi Internazionali dell'OMPI. Successivamente, l'OMPI invia al depositante un certificato di registrazione internazionale e notifica l'atto agli Uffici per la proprietà intellettuale presenti in tutti i territori per i quali è richiesta la protezione del marchio, come indicato nella registrazione internazionale.

FASE 3

ESAME SOSTANZIALE ESEGUITO DAGLI UFFICI NAZIONALI O REGIONALI DESIGNATI

Gli Uffici per la proprietà intellettuale dei paesi per cui è richiesta la protezione esamineranno il marchio in base alla legislazione nazionale vigente e decideranno se concedere la protezione nei rispettivi territori entro 12 o 18 mesi. L'OMPI notificherà l'esito della decisione al richiedente dopo aver aggiornato il Registro Internazionale. Se un Ufficio nazionale rifiuta di proteggere il marchio, sia integralmente che parzialmente, tale decisione non avrà effetto sulla decisione degli altri Uffici nazionali designati, e il richiedente potrà presentare ricorso direttamente all'Ufficio nazionale interessato. Se, invece, accetta di proteggere il marchio, l'Ufficio nazionale rilascerà una dichiarazione di concessione di protezione.

La registrazione internazionale del marchio ha una validità di dieci anni e potrà essere rinnovata illimitatamente al termine di ogni scadenza.

SERVIZI ONLINE GRATUITI

I seguenti strumenti e servizi online sono stati studiati per assistere l'utente durante la procedura di registrazione internazionale e nella gestione del portafoglio di marchi, una volta ottenuta la protezione del marchio tramite il sistema di Madrid.

Prima di presentare la domanda

Sito web del sistema di Madrid

Questo sito contiene informazioni dettagliate su come utilizzare il sistema di Madrid, tra cui: requisiti per il deposito; dove presentare la domanda; lista dei membri; informazioni generali sulla presentazione delle domande; testi giuridici riferimento; servizi online; commenti degli utenti; video dimostrativi e pubblicazioni ufficiali.

www.wipo.int/madrid

Banca dati ROMARIN del sistema Madrid

La banca dati ROMARIN, che contiene informazioni sui marchi internazionali, consente di svolgere una ricerca preliminare su tutti i marchi internazionali iscritti nel Registro Internazionale in base al sistema di Madrid, così come sui dati riguardanti registrazioni già completate e domande o richieste in corso. In tal modo, l'utente potrà monitorare l'attività della concorrenza e verificare quali marchi siano già stati registrati, e i prodotti e servizi ad essi associati.

www.wipo.int/romarin

Presentazione della domanda

Simulatore di domanda internazionale – una guida pratica alla presentazione della domanda

Il simulatore mostra all'utente come compilare una domanda internazionale. Tra le sue funzioni, vi è anche un calcolatore di tasse online che consente di ricavare un preventivo dei costi associati alla protezione di un marchio all'estero.

www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator

Gestore per prodotti e servizi di Madrid (MGS) – strumento multilingue per la classificazione e l'identificazione di prodotti e servizi

Lo strumento MGS aiuta a compilare il modulo di domanda utilizzando descrizioni di prodotti e servizi raccomandate dall'OMPI. Esso è disponibile nelle tre lingue ufficiali del sistema Madrid (inglese, francese e spagnolo) e anche in altre lingue.

www.wipo.int/mgs

Madrid Real-time Status (MRS) – stato di avanzamento della domanda di registrazione

Il MRS consente all'utente di verificare in tempo reale lo stato di avanzamento della propria domanda internazionale, così come di qualunque altra richiesta d'iscrizione nel Registro Internazionale presentata.

www.wipo.int/mrs



Dopo che la domanda è stata accettata

Madrid Portfolio Manager (MPM) – strumento per la gestione del portafoglio dei marchi registrati

Questo strumento può essere utilizzato per consultare la documentazione inerente alla registrazione, estendere la protezione del marchio, apportare modifiche, pagare le tasse previste e aggiornare le proprie informazioni di contatto.

www3.wipo.int/mpm

Madrid Electronic Alert (MEA) – aggiornamento sulle operazioni

Il MEA è un servizio di sorveglianza che consente all'utente di ricevere, tramite posta elettronica, aggiornamenti sui nuovi eventi iscritti nel Registro Internazionale, che possono essere di particolare interesse per la sua impresa.

www3.wipo.int/mea

E-Payment

L'E-payment è un sistema di pagamento online molto semplice, che consente all'utente di pagare le fatture notificate sia con carta di credito che tramite addebito sul conto di deposito aperto presso l'OMPI (in franchi svizzeri).

<https://webaccess.wipo.int/epayment>

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito dell'OMPI www.wipo.int

Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Ginevra 20
Svizzera

Telefono: +41 22 338 91 11

Fax: +41 22 733 54 28

