



Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

Osservazioni generali

Uso del modulo

Il modulo di domanda è messo a disposizione dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (in prosieguo: l'"UAMI") in conformità della regola 83 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (REMC). Si può ottenere il presente modulo gratuitamente dall'UAMI (per posta, fax o messaggio di posta elettronica) oppure scaricandolo dal sito Internet di quest'ultimo (<http://www.oami.europa.eu>) e stampandolo. È inoltre possibile ottenere il modulo presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, ivi compreso l'Ufficio marchi del Benelux.

I richiedenti o i loro rappresentanti possono riprodurre liberamente il modulo o utilizzare moduli con struttura o formato simile, ad esempio moduli creati con il *computer*, che includano le stesse informazioni contenute nel modulo di domanda. Nel caso in cui vengano utilizzati tali moduli creati elettronicamente, l'uso di allegati potrà essere evitato semplicemente espandendo, se necessario, lo spazio previsto nella versione elettronica.

Sebbene talune informazioni possano essere fornite in un secondo momento, si raccomanda di compilare il modulo nel modo più esauriente possibile e di fornire tutte le informazioni necessarie al momento della presentazione della domanda. Ciò faciliterà e accelererà l'esame di quest'ultima. Tutti i campi contenenti un asterisco (*) sono obbligatori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'UAMI al seguente numero di telefono: (+34) 965 139 100

Invio dei moduli

I moduli compilati devono essere fatti pervenire, a scelta del richiedente,

- mediante invio diretto all'UAMI ad Alicante, al seguente indirizzo:

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
Servizio Ricevimento
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spagna

- mediante consegna di persona alla *reception* dell'Ufficio, durante l'orario di apertura;

- mediante trasmissione via fax, che va effettuata esclusivamente al seguente n. di fax dell'Ufficio:

(+34) 965 131 344

- mediante deposito effettuato presso uno degli uffici della proprietà industriale degli Stati membri, ivi compreso l'Ufficio marchi del Benelux.

L'Ufficio accuserà ricevuta delle domande pervenute.

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

1. Il modulo, prima pagina

1.1. Numero di pagine (compresa questa)

Il richiedente deve indicare il numero totale di pagine che invia all'UAMI.

1.2. Lingue

1.2.1. Lingua della domanda

Il richiedente deve indicare la lingua prescelta per il deposito della domanda, che può essere una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Possono essere utilizzati, e indicati nell'apposita casella, i codici ISO di due lettere stabiliti dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione per l'identificazione delle lingue.

1.2.2. Seconda lingua

Il richiedente deve inoltre indicare una seconda lingua, che deve essere scelta tra una delle cinque lingue dell'UAMI (spagnolo-ES, tedesco-DE, inglese-EN, francese-FR o italiano-IT) e deve essere diversa dalla prima lingua.

La seconda lingua è la lingua, o una delle lingue, che potrà essere utilizzata per il procedimento di opposizione o di nullità. Potranno essere utilizzate tutte le versioni linguistiche del modulo di domanda, a condizione che gli elementi testuali, quali in particolare l'elenco dei prodotti e servizi, siano compilati nella lingua della procedura di domanda.

Se la prima lingua non è una delle cinque lingue dell'UAMI (v. sopra), il richiedente può autorizzare l'Ufficio a utilizzare la seconda lingua per qualsiasi comunicazione riguardante la domanda.

1.3. Riferimento del richiedente/rappresentante

Il richiedente o il rappresentante può indicare nell'apposito spazio il proprio riferimento, composto da non più di 20 caratteri,
ad es.: iniziali, stringa di lettere, ecc.

Questo riferimento sarà utilizzato dall'UAMI per verificare il pagamento della tassa (ossia per verificare che un pagamento corrisponda a una determinata domanda).

1.4. Richiedente

1.4.1. Numero ID

Nel caso in cui al richiedente sia già stato assegnato un codice di identificazione (numero ID) dall'UAMI, basterà specificare tale numero e il nome. In caso contrario, il richiedente deve essere identificato specificando il nome, l'indirizzo e la cittadinanza o nazionalità.

1.4.2. Nome delle persone fisiche (denominazione delle persone giuridiche), forma giuridica e indirizzo

Se i richiedenti/rappresentanti sono più di uno, devono essere indicati su un foglio aggiuntivo allegato, nella sezione "Nome del richiedente" o "Nome del rappresentante".

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

Per le persone fisiche vanno indicati il nome (o i nomi) e il cognome (o i cognomi) in tale ordine. Vanno altresì indicati l'indirizzo completo e la cittadinanza del richiedente.

Se il richiedente è una persona giuridica, occorre indicare la denominazione ufficiale dell'ente e la sua forma giuridica (es. "Incorporated", "Sociedad Anónima", "Aktiengesellschaft", ecc.). La forma giuridica può essere abbreviata nel modo abituale ("Inc.", "S.A.", "AG", ecc.). Vanno indicati l'indirizzo completo e il paese nel quale la persona giuridica ha sede. Si raccomanda l'uso del codice ISO di due lettere per identificare il paese.

Qualora il recapito per la consegna (via, numero civico, ecc.) sia diverso dall'indirizzo postale (ad es. casella postale), occorre indicare entrambi. L'UAMI li utilizzerà in base alle necessità del caso. Nelle pubblicazioni figurerà l'indirizzo di consegna.

È necessario fornire i numeri di telefono, i numeri di fax e le altre informazioni utili per il contatto, come gli indirizzi di posta elettronica, al fine di agevolare le comunicazioni. L'indicazione di un numero di telefono o di fax o di un indirizzo di posta elettronica o di altri mezzi tecnici di telecomunicazione implica il consenso circa la possibilità di utilizzarli da parte dell'Ufficio per le comunicazioni con il richiedente.

Per ogni richiedente, bisogna indicare un solo indirizzo. Tuttavia, se sono indicati più indirizzi, sarà preso in considerazione solo quello che figura per primo, salvo il caso in cui il richiedente indichi un secondo indirizzo per le comunicazioni.

In caso di cambiamento di indirizzo, si dovrà inoltrare separatamente all'UAMI una richiesta di iscrizione della modifica del numero ID (o dei numeri ID). Qualora il richiedente abbia più di un indirizzo, l'UAMI gli assegnerà un numero ID diverso per ciascun indirizzo.

1.5. Marchio

La domanda può riguardare uno dei seguenti tipi di marchio: marchio denominativo, marchio figurativo, marchio tridimensionale, marchio di colore intrinseco, marchio sonoro o "altro". Si può scegliere soltanto una di queste categorie.

Un marchio denominativo è un marchio a caratteri tipografici (normali), senza elementi grafici speciali. Il marchio deve essere scritto in caratteri di stampa o stampato nell'apposito spazio. Il marchio denominativo sarà inserito nella banca dati dell'UAMI e pubblicato così come appare nel modulo di domanda, ossia con le maiuscole, le minuscole e gli altri segni che figurano nel modulo, usando i caratteri standard dell'UAMI. In tutti gli altri casi, il marchio sarà inserito nella banca dati e pubblicato nella forma in cui è riprodotto nell'allegato.

Un marchio figurativo è un marchio costituito da elementi solo figurativi, combinazioni di elementi verbali e figurativi o altri elementi grafici, elementi verbali dai caratteri stilizzati o elementi verbali su più di un rigo (per tutti questi tipi di marchio figurativo, gli elementi possono essere a colori o no) o infine elementi verbali a colori.

Un marchio tridimensionale è un marchio costituito da una forma tridimensionale (compresi contenitori, imballaggi e il prodotto stesso). La riproduzione fornita nell'allegato può contenere fino a sei diverse prospettive della forma.

Un marchio di colore intrinseco si ha quando la tutela del marchio è richiesta per uno o più colori, indipendentemente da una forma o configurazione specifica. I colori devono essere descritti a parole nell'apposito spazio. Una riproduzione del colore (o dei colori) deve essere depositata, in quanto la descrizione scritta da sola non è sufficiente.

Un marchio sonoro deve essere riprodotto su un allegato mediante i consueti metodi di riproduzione grafica dei suoni, in particolare mediante note musicali. Una descrizione da sola

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

non è sufficiente. Gli allegati contenenti *file* sonori possono essere acclusi solo in caso di deposito elettronico (*e-filing*).

Per "altro" s'intendono tutti gli altri tipi di marchi che non rientrano in una delle categorie summenzionate, quali ad esempio ologrammi, marchi di posizione, marchi di movimenti ecc..

È necessario utilizzare un allegato per la riproduzione di qualsiasi marchio che non sia un marchio denominativo.

1.5.1. Marchi a colori

Se il marchio è rivendicato a colori, occorre indicare a parole il colore (o i colori). Si raccomanda di aggiungere il riferimento ai codici internazionali dei colori.

1.5.2. Descrizione del marchio / Rinuncia all'esclusiva (facoltativi)

La domanda può contenere una descrizione del marchio o una rinuncia all'esclusiva per uno o più elementi del marchio, per i quali non si intende rivendicare alcuna privativa.

1.6. Marchio collettivo

Contrassegnare la casella se la domanda riguarda un marchio collettivo. Il marchio comunitario collettivo può essere richiesto solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché da persone giuridiche di diritto pubblico.

Nella domanda occorre indicare se il regolamento per l'uso del marchio collettivo è accluso alla domanda stessa o se verrà depositato in un momento successivo.

1.7. Relazioni di ricerca nazionali (facoltativo)

A seguito della riforma del sistema di ricerca delle domande di marchio comunitario¹, la redazione di relazioni di ricerca da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri (in prosieguo: gli "uffici nazionali") è divenuta facoltativa per il richiedente (le relazioni di ricerca comunitarie, invece, continuano ad essere emesse dall'UAMI in tutti i casi).

Se il richiedente contrassegna la casella "Richiesta di relazioni di ricerca nazionali", l'UAMI provvederà a richiedere agli uffici nazionali partecipanti al sistema (<http://oami.europa.eu/it/mark/marque/pdf/optionalSearches.pdf>) la redazione e la trasmissione, entro un termine di due mesi, di una relazione di ricerca in formato standard, effettuata sui loro registri nazionali dei marchi, con riferimento alla domanda di marchio comunitario.

L'UAMI comunicherà senza indugio al richiedente le relazioni di ricerca eventualmente richieste e pervenute all'UAMI entro il predetto termine, unitamente alla relazione di ricerca comunitaria.

Se il richiedente non contrassegna la casella "Richiesta di relazioni di ricerca nazionali", solo la relazione di ricerca comunitaria sarà redatta e trasmessa dall'Ufficio al richiedente.

La pubblicazione della domanda (in seguito all'esame della stessa) non può aver luogo prima del completamento della procedura di ricerca e della comunicazione della o delle relazioni di ricerca al richiedente.

¹ Riforma attuata con il regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario (la disposizione specifica di cui trattasi entra in vigore il 10 marzo 2008).

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

1.8. Elenco di prodotti e servizi

L'UAMI raccomanda di usare la terminologia della Classificazione di Nizza e del relativo Elenco alfabetico, al fine di agevolare e accelerare il trattamento della domanda. In aggiunta, vi sono termini già approvati dall'UAMI che possono essere copiati dalla banca dati Euroace (disponibile *on line* all'indirizzo: <http://www.oami.europa.eu/it/database/euroace.htm>).

Se esiste già una domanda di marchio comunitario riportante lo stesso elenco di prodotti o servizi, è sufficiente come indicazione il riferimento a tale elenco di prodotti e servizi della precedente domanda.

1.9. Firma

La domanda deve essere firmata in calce alla pagina 1 con l'indicazione del nome del richiedente o del rappresentante.

2. Il modulo, seconda pagina

2.1. Rappresentante

La rappresentanza è facoltativa per quanto riguarda il deposito della domanda. Tuttavia, in tutte le successive fasi procedurali, essa è obbligatoria per tutti i richiedenti, siano persone fisiche o giuridiche, che non abbiano domicilio, né sede, né stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità. Tutte le altre persone possono agire direttamente oppure scegliere di nominare un rappresentante.

Se la domanda è presentata direttamente da un richiedente per il quale la rappresentanza sia obbligatoria per svolgere le fasi successive, tutte le comunicazioni successive al deposito provenienti dall'UAMI o dirette all'UAMI dovranno aver luogo tramite un rappresentante regolarmente designato.

La rappresentanza presso l'UAMI può essere svolta da rappresentanti professionali rientranti in una delle due seguenti categorie:

- avvocati che siano abilitati ad esercitare in uno Stato membro e abbiano la sede della loro attività professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato in qualità di mandatari in materia di marchi o di disegni e modelli;
- mandatari abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'UAMI.

Il richiedente può anche agire tramite un dipendente. Nel caso in cui sia nominato un dipendente, occorre indicare il suo nome nella sezione "Rappresentante". I dipendenti di una persona giuridica che abbia domicilio, sede o stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio all'interno della Comunità europea possono rappresentare altre persone giuridiche unicamente a condizione che esista tra le due persone giuridiche un legame economico, ad esempio nel caso di proprietà o controllo comune. Ciò vale anche quando il richiedente sia una persona giuridica priva di domicilio, sede o stabilimento nella Comunità europea. In tali casi, si devono menzionare in un allegato le informazioni relative alla persona giuridica il cui dipendente agisce a nome del richiedente e la natura dei legami economici (società capogruppo, controllata, filiale, ecc.).

L'UAMI terrà i contatti con il rappresentante, se nominato.

Non è necessario depositare una procura relativa al rappresentante, a meno che in qualità di rappresentante sia stato nominato un dipendente del richiedente.

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

2.1.1. Numero ID

Nel caso in cui al rappresentante sia già stato assegnato un codice di identificazione (numero ID) dall'UAMI, basterà specificare tale numero e il nome. In caso contrario, il rappresentante deve essere identificato specificando il nome e l'indirizzo, come precisato di seguito.

2.1.2. Nome e indirizzo del rappresentante

Va indicato l'indirizzo completo. Si raccomanda l'uso di codici ISO di due lettere per identificare il paese.

Qualora il recapito per la consegna (via, numero civico, ecc.) sia diverso dall'indirizzo postale (ad es. casella postale), occorre indicare entrambi. L'UAMI li utilizzerà in base alle necessità del caso. Nelle pubblicazioni figurerà l'indirizzo di consegna.

È necessario fornire i numeri di telefono, i numeri di fax e altre informazioni utili per il contatto, come gli indirizzi di posta elettronica, al fine di agevolare le comunicazioni. L'indicazione di un numero di telefono o di fax o di un indirizzo di posta elettronica o di altri mezzi tecnici di telecomunicazione implica il consenso circa la possibilità di utilizzarli da parte dell'Ufficio per le comunicazioni con il richiedente.

2.2. Rivendicazione di priorità

Qualora il richiedente desideri rivendicare la priorità di una o più domande anteriori, è necessario indicare il numero della domanda (se esistente), la data in cui è stata presentata la domanda precedente e il paese in cui è stata fatta. Una rivendicazione di priorità può altresì essere effettuata entro un termine di due mesi dalla data di deposito.

Occorre indicare nel modulo di domanda se la documentazione relativa alla priorità venga presentata congiuntamente alla domanda oppure inviata in un momento successivo.

2.3. Rivendicazione di preesistenza

Se viene rivendicata la preesistenza, è necessario indicare la natura della registrazione (nazionale o internazionale), il numero della registrazione, la data di deposito e lo Stato membro in cui ha effetti. Una rivendicazione di preesistenza può altresì essere effettuata entro un termine di due mesi dalla data di deposito o in qualsiasi momento dopo la registrazione del marchio comunitario.

Occorre indicare nel modulo di domanda se la documentazione relativa alla preesistenza sia presentata congiuntamente alla domanda o se venga inviata in un momento successivo.

2.4. Trasformazione ai sensi del Protocollo di Madrid

La domanda di marchio comunitario, per poter essere considerata come una trasformazione di una registrazione internazionale cancellata dall'Ufficio internazionale su richiesta dell'ufficio di origine, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies* del Protocollo di Madrid e conformemente con l'articolo 156 RMC, deve contenere un'indicazione a tal fine.

Questa indicazione dev'essere fornita nell'ambito del deposito della domanda, indicando nell'apposita sezione, intitolata "Trasformazione ai sensi del Protocollo di Madrid", i seguenti elementi:

[Gli elementi sub 1), 2) e 3) sono obbligatori affinché l'Ufficio consideri la trasformazione come richiesta]

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

- 1) Il numero della registrazione internazionale (RI) cancellata. L'UAMI potrà in tal modo recuperare le informazioni relative alla registrazione internazionale, in modo da verificare che l'elenco dei prodotti e servizi del marchio comunitario sia coperto dalla registrazione internazionale rispetto alla Comunità europea.
- 2) La data di cancellazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale. Tale data servirà all'UAMI per verificare che la domanda di marchio comunitario sia stata depositata entro il termine di tre mesi dalla data di cancellazione della registrazione internazionale.
- 3) La data della registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo di Madrid, oppure la data di estensione al territorio della Comunità europea fatta successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, del Protocollo di Madrid.
- 4) Se del caso, l'eventuale data di priorità rivendicata nella domanda internazionale, quale è stata iscritta nel Registro internazionale tenuto dall'Ufficio internazionale.

2.5. Traduzioni

Può essere presentata una traduzione facoltativa nella seconda lingua dell'elenco dei prodotti e servizi, delle indicazioni sugli eventuali colori rivendicati, dell'eventuale descrizione del marchio e dell'eventuale rinuncia a diritti esclusivi. Ogni traduzione fornita deve riguardare tutti e quattro gli elementi.

2.6. Pagamento delle tasse

La tassa di base per il deposito di una domanda di marchio comunitario è di 900 euro e copre fino a tre classi di prodotti e servizi. Per ciascuna classe supplementare, la tassa è di 150 euro. La tassa di base per il deposito di una domanda di marchio comunitario collettivo è di 1 300 euro. Per ciascuna classe oltre la terza, la tassa è di 300 euro. La tassa aggiuntiva per la redazione di relazioni nazionali di ricerca (facoltative a partire dal 10 marzo 2008: v. sopra, nella sezione 1.7.) è di 192 euro² e va corrisposta contestualmente alla tassa di base per il deposito (articolo 39, paragrafo 2, RMC). I richiedenti che hanno un conto corrente presso l'UAMI possono scegliere se pagare le predette tasse immediatamente, al momento del deposito della domanda, oppure un mese dopo il deposito. Il pagamento può anche essere combinato con quello delle tasse relative a eventuali classi aggiuntive.

La tassa di base per il deposito di una domanda di marchio comunitario deve essere versata entro un mese dalla data di presentazione della domanda, al fine di ottenere come data di deposito la data di ricezione. L'UAMI non invia nessuna richiesta di pagamento.

Una volta accettata la registrazione del marchio, deve essere versata la relativa tassa di base per la registrazione, ammontante a 850 euro, che copre fino a tre classi di prodotti e servizi. Per ciascuna classe supplementare, la tassa di registrazione è di 150 euro. La tassa di base per la registrazione di un marchio comunitario collettivo è di 1 700 euro. Per ciascuna classe oltre la terza, la tassa da versare è di 300 euro.

² Importo calcolato moltiplicando la tassa di 12 euro per ciascuna relazione di ricerca nazionale per il numero di uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri partecipanti (attualmente: 16).

Note esplicative sul modulo di domanda di marchio comunitario

I pagamenti devono essere effettuati in euro secondo una delle seguenti modalità (tenendo presente che commissioni e oneri eventuali sono a carico dell'ordinante, che deve di conseguenza fornire alla propria banca apposite istruzioni al riguardo):

- addebito su un conto corrente aperto presso l'UAMI, indicando il numero del conto. il richiedente/rappresentante può optare per l'addebito immediato della tassa di base per il deposito o per l'addebito decorso un termine di un mese dalla ricezione della domanda; l'addebito immediato accelera il trattamento della domanda. Il richiedente può inoltre scegliere se pagare le tasse corrispondenti alle classi oltre la terza insieme con la tassa base di deposito o dopo che la classificazione sia stata accettata. Il titolare di un conto corrente può indicare che tale conto non venga utilizzato per il pagamento;
- bonifico in euro su un conto bancario intestato all'UAMI, indicando il nome, l'indirizzo e il numero di riferimento del richiedente o del rappresentante e la domanda (o le domande) a cui si riferisce il pagamento.

Nella domanda va indicata la data del bonifico solo se questo è stato già effettuato.

I richiedenti dovranno tener presente che l'Ufficio non emette alcuna fattura o ricevuta per le tasse di deposito.

I conti correnti possono essere aperti inviando una domanda scritta all'UAMI indirizzata a:

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
Dipartimento Finanze
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante, Spagna
Telefono: (34) 965 139 340
Fax: (34) 965 139 113

I bonifici vanno eseguiti su uno dei seguenti conti bancari dell'UAMI:

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Numero di conto: 0182-5596-90-0092222222 Codice Swift (BIC): BBVAESMMXXX
IBAN ES88 0182 5596 9000 9222 2222

LA CAIXA
Numero di conto: 2100-2353-01-0700000888 Codice Swift (BIC): CAIXESBBXXX
IBAN ES03 2100 2353 0107 0000 0888