

La proprietà intellettuale
e l'impresa

N° 1



CREARE UN MARCHIO

Introduzione all'utilizzo
dei marchi per le piccole
e medie imprese



ORGANIZZAZIONE
MONDIALE
DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

Indirizzo:

Chemin des Colombettes, 34
Casella Postale 18
CH-1211 - Ginevra
Svizzera

Telefono:

41 22 338 01 11

Fax:

41 22 733 54 28

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

O l'Ufficio di Coordinamento
dell' OMPI a New York:

Indirizzo:

United Nation Plaza, 2
Suite 2525
New York, N.Y. 10017
Stati Uniti

Telefono:

1 212 963 6813

Fax:

1 212 963 4801

e-mail:

wipo@un.org

O la Divisione delle Piccole
e Medie Imprese dell' OMPI:

Indirizzo:

Chemin des Colombettes, 34
Casella Postale 18
CH-1211 - Ginevra
Svizzera

Telefono:

41 22 338 01 11

Fax:

41 22 338 87 60

e-mail:

sme.mail@wipo.int

Per consultare il sito web dell' OMPI:

<http://www.OMPI.int>

Per sollecitare ordini di acquisto alla libreria virtuale dell' OMPI:

<http://www.OMPI.int/ebookshop>

No de pubn 900(I)

ISBN 92-805-1275-6

<http://www.wipo.int/sme/>

Clausola di esclusione: Le informazioni fornite non hanno carattere legale, vista la funzione divulgativa di questa pubblicazione.

Senza previa autorizzazione del titolare del copyright, è vietata la riproduzione parziale o totale di questa guida con qualsiasi mezzo, elettronico e meccanico, eccetto nei casi previsti dalla legge.

Prefazione

Questa è la prima di una serie di guide sul tema della proprietà intellettuale e l'impresa. È consacrata ai marchi, un fattore chiave nella strategia di marketing e di promozione del nome di un'impresa.

L'obiettivo della guida è illustrare la tematica dei marchi dal punto di vista dell'impresa.

Il suo approccio è dunque pratico e le spiegazioni sono arricchite da esempi e illustrazioni destinati a facilitare la comprensione del lettore. L'augurio è che attraverso questa guida le piccole e medie imprese riescano ad integrare un uso strategico dei marchi nella loro strategia commerciale complessiva. L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) sarà lieta di ricevere commenti che permetteranno di migliorare la guida, in funzione dei bisogni delle piccole e medie imprese di tutto il mondo. Versioni nazionali della guida verranno realizzate in collaborazione con istituzioni e *partners* locali, che sono invitati a prendere contatto con l'OMPI per ottenere linee guida per tale lavoro di adattamento.



Kamil Idris,
Direttore Generale, OMPI

Indice

1. <u>Marchi d'impresa</u>	3
2. <u>La protezione dei marchi</u>	6
3. <u>I tipi di marchio</u>	15
4. <u>Utilizzare i marchi</u>	17
5. <u>Far rispettare il marchio</u>	21

1. Marchi d'impresa

Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi prodotti o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre imprese.

In generale, qualunque parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi, è suscettibile di essere considerato un marchio. In alcuni paesi, anche gli **slogan pubblicitari** sono considerati marchi e possono essere registrati come tali dall'ufficio nazionale competente. Un numero crescente di paesi ammette anche la registrazione di forme meno tradizionali di marchi, come per esempio un colore, segni tridimensionali (come la forma di un prodotto o il modo in cui è confezionato), segni sonori (suoni), o segni olfattivi (odori). Molti paesi hanno invece circoscritto l'area dei segni registrabili come marchio, ammettendo solo la registrazione di segni visualmente percepibili, oppure suscettibili di rappresentazione grafica.

Marchio figurativo



Riprodotta per gentile concessione della Penguin Books Limited

Marchio misto



© 1986 WWF-World Wide Fund for Nature (Formerly World Wildlife Fund)
® WWF titolare del marchio registrato

Marchio di forma o tridimensionale



Toblerone ® è marchio registrato dalla Kraft Foods Groups © 1986

Marchio denominativo

Per gentile concessione della Yahoo!

Che funzione ha il marchio?

La principale funzione del marchio è quella di permettere ai consumatori di **identificare un prodotto** (sia esso un bene, o un servizio) di una determinata impresa in modo da distinguerlo da prodotti simili o identici, forniti da imprese concorrenti. Una volta che è stato soddisfatto da un determinato prodotto, il consumatore tende a ricomprarlo o riusarlo. Ma per poter fare ciò, deve poter distinguere facilmente fra prodotti identici, o simili.

Consentendo alle imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, i marchi svolgono un ruolo centrale nelle strategie di marketing e promozione del nome dell'impresa, contribuendo all'affermazione dell'immagine e della reputazione dei prodotti agli occhi del consumatore. È attraverso questo processo che un'impresa costruisce un rapporto di fiducia con i propri clienti. Una fiducia che è fondamentale per l'acquisizione di quote di mercato e il rafforzamento della propria immagine. Spesso il consumatore sviluppa un attaccamento affettivo nei confronti di certi marchi, sulla base delle qualità o caratteristiche intrinseche dei prodotti contrassegnati da tali marchi.

Inoltre i marchi forniscono alle imprese un incentivo ad investire nel mantenimento e miglioramento della qualità dei prodotti, perché è vitale che i prodotti contrassegnati da un certo marchio mantengano un'immagine positiva.

Il valore dei marchi

Un marchio scelto e costruito con cura ha un considerevole valore commerciale per la maggior parte delle imprese. Per alcune di esse, il marchio può addirittura costituire il bene di maggior valore. Si pensi al valore di alcuni fra i marchi più famosi al mondo, come Coca-Cola o IBM, che valgono oltre 50 miliardi di dollari ciascuno. I consumatori attribuiscono valore ai marchi, alla loro reputazione, alla loro immagine ed alle qualità dei prodotti ad essi associati. Essi sono disposti a pagare un prezzo più alto per un prodotto contrassegnato da un marchio a loro noto e che corrisponde alle loro aspettative. Ecco perché l'essere titolare di un marchio che gode di una buona reputazione presso il consumatore, attribuisce ad un'impresa un notevole vantaggio rispetto ai concorrenti.



Per gentile concessione della IBM
Deutschland GmbH

Perché la vostra impresa dovrebbe proteggere i suoi marchi?

Mentre la maggior parte delle imprese è consapevole dell'importanza di ricorrere ai marchi per differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti, non tutte si rendono conto dell'importanza di proteggere i marchi attraverso la loro registrazione.

Un marchio registrato attribuisce **il diritto esclusivo di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli della vostra impresa.**

Non registrando il marchio, rischiate di compromettere gli investimenti fatti per promuovere la vendita di un prodotto. Questo perché un'impresa concorrente potrebbe adottare un marchio simile al vostro per prodotti identici o simili ed i consumatori, che erano soliti acquistare i vostri prodotti, potrebbero dirigersi verso i prodotti del vostro concorrente, confondendoli con i vostri. Cosa che, oltre a far diminuire i profitti della vostra impresa, ne danneggerebbe sia la reputazione che l'immagine, soprattutto se il prodotto del concorrente è di qualità inferiore al vostro.

Dato il valore dei marchi e l'importanza che un marchio può avere nel determinare il successo di un prodotto, è fondamentale che proteggiate i vostri marchi in tutti i paesi di esportazione dei vostri prodotti.

Inoltre, **un marchio registrato può essere concesso in licenza**, procurando così alla vostra impresa un'ulteriore fonte di reddito. Un marchio registrato può anche costituire la base per un contratto di *franchising*.

Talvolta un marchio registrato ed avente una buona reputazione presso i consumatori, può anche servire per ottenere finanziamenti dagli istituti bancari. Questi infatti sono sempre più consapevoli del ruolo dei marchi nel determinare il successo di un'impresa.

I marchi

- permettono al consumatore di distinguere prodotti simili, provenienti da imprese differenti
- consentono alle imprese di differenziare i loro prodotti
- sono strumenti di marketing e la base su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa
- possono essere concessi in licenza e quindi costituire una fonte di reddito addizionale (*royalties*)
- sono una componente fondamentale dei contratti di *franchising*
- stimolano le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti
- possono facilitare l'ottenimento di finanziamenti

2. La protezione dei marchi

Come proteggere i marchi della vostra impresa?

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la **registrazione** o, in alcuni paesi, anche solo attraverso l'uso. Anche per paesi in cui è possibile proteggere i marchi solo attraverso l'**uso**, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l'ufficio nazionale marchi competente (alcuni uffici marchi offrono la possibilità di registrazione *on-line*). La registrazione del marchio offrirà una migliore protezione, soprattutto in caso di conflitto con un marchio identico, o simile. Per registrare un marchio, l'intervento di un agente di marchi è spesso molto utile (e in alcuni paesi obbligatorio).

La registrazione del nome commerciale (ragione sociale o ditta) della vostra impresa equivale alla registrazione del marchio?

No. La registrazione di un'impresa e della sua ragione sociale/nome commerciale presso la Camera di Commercio, non equivale alla registrazione del marchio. Nome commerciale e marchio d'impresa sono due concetti ben distinti e, nonostante vengano spesso confusi, è essenziale comprenderne la differenza.

Il nome commerciale è la **denominazione completa della vostra impresa** e ne permette l'identificazione. Per esempio: Blackmark International S.p.A. Spesso termina in S.p.A., s.r.l., o simili sigle indicanti il carattere legale dell'impresa.

Il marchio, invece, è il segno che **contraddistingue i prodotti della vostra impresa**. Un'impresa può possedere diversi marchi. Per esempio, Blackmark International S.p.A. può vendere un prodotto con il marchio BLACKMARK e un altro prodotto con il marchio REDMARK. Le imprese possono utilizzare un marchio per identificare tutti i loro prodotti, o una particolare fascia di prodotti, o uno specifico tipo di prodotti. Alcune imprese, è vero, utilizzano il nome commerciale o parte di esso come marchio ma, in quel caso, farebbero meglio a registrarlo anche come marchio.

Chi può chiedere la registrazione di un marchio?

In generale, qualsiasi persona che intenda usare un marchio o darlo in licenza a terzi può chiedere la sua registrazione. Si può trattare sia di una persona fisica, che di una persona giuridica.

Un'impresa è obbligata a registrare i propri marchi?

No. Tuttavia è nel vostro interesse farlo, perché solo la registrazione attribuisce diritti esclusivi che consentono di impedire l'uso non autorizzato del marchio da parte di terzi.

Quali sono le principali ragioni per cui la domanda di registrazione di un marchio può essere rigettata?

Prima di registrare un marchio è bene tenere a mente che esistono categorie di segni che in genere non sono registrabili come marchi. In questo caso si parla di "impedimenti assoluti" alla registrazione di un marchio. Ovvero:

- **Termini generici:** Per esempio, se la vostra impresa cercasse di registrare il marchio SEDIE per vendere delle sedie, la sua domanda verrebbe sicuramente rigettata in quanto il termine "sedia" è il termine generico del prodotto.
 - **Termini descrittivi:** Talvolta, in commercio, alcune parole sono considerate sinonimo di un certo tipo di prodotti. Ecco perché è difficile che la parola DOLCE possa essere accettata come marchio per la vendita di cioccolato. In effetti, non sarebbe giusto attribuire ad un singolo produttore di cioccolato l'utilizzo esclusivo della parola DOLCE per la commercializzazione dei propri prodotti. Allo stesso modo è probabile che termini qualitativi o elogiativi come RAPIDO, MIGLIORE, CLASSICO, o INNOVATIVO diano luogo a simili obiezioni, a meno che non siano parte di un marchio complesso, o composto, avente carattere distintivo. In tali casi, può essere necessario apporre un *disclaimer* che chiarisca che quella parte del marchio non è oggetto di esclusiva.
 - **Marchi decettivi:** Si tratta di quei marchi che potrebbero trarre in inganno il consumatore in relazione alla natura, alla qualità o all'origine geografica del prodotto. Per esempio, un marchio raffigurante una mucca per contrassegnare un prodotto vegetale come la margarina, è suscettibile di essere rigettato in quanto potenzialmente ingannevole per il consumatore, che potrebbe essere indotto ad associarlo a prodotti di origine animale come, per esempio, il burro.
 - **Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume.** In genere, parole o illustrazioni suscettibili di violare regole morali o religiose di comune accettazione, non possono essere registrate come marchi.
 - **Bandiere, stemmi nobiliari, sigilli ufficiali ed emblemi di Stati ed organizzazioni internazionali** il cui nome è stato **ufficialmente comunicato** all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) non sono, in genere, registrabili.
- Una domanda di registrazione può però anche essere rigettata perché il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è in conflitto (perché identico, o simile) con un marchio precedentemente registrato e l'esistenza di due marchi identici (o molto simili) per lo stesso tipo di prodotti, potrebbe causare confusione tra i consumatori. Alcuni uffici marchi effettuano un controllo preliminare in merito all'esistenza di possibili conflitti con marchi precedentemente registrati, mentre altri uffici effettuano tale controllo solo su eventuale richiesta di terzi, una volta che il marchio è stato pubblicato. In entrambi i casi, se il marchio è considerato identico o simile ad un marchio precedentemente registrato per prodotti identici o simili, la domanda di registrazione sarà rigettata o, nella seconda ipotesi, il marchio sarà cancellato dal registro.
- Si tratta in questo caso dei cosiddetti "impedimenti relativi" alla registrazione di un marchio.

In ogni caso, evitate di ricorrere a marchi che rischiano di essere considerati simili a marchi già esistenti.

Che cosa si deve avere presente quando si sceglie o si crea un marchio?

La scelta o la creazione di un marchio costituisce un momento chiave nella definizione della strategia di marketing della vostra impresa.

Come trovare, dunque, il marchio più adatto per i vostri prodotti? Malgrado non sia possibile dettare regole precise in questo ambito, vi indichiamo alcune regole generali:

Cinque buone regole per scegliere un marchio

- Assicuratevi che il marchio sia conforme alle **prescrizioni di legge** (per le ragioni che possono condurre al rigetto di una domanda di registrazione, si veda a pag. 6)
- Effettuate una **ricerca d'antieriorità** per assicurarvi che esso non sia identico, o simile a marchi precedentemente registrati (si veda a pag. 11)
- Assicuratevi che il marchio sia **facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media**
- Assicuratevi che il marchio non abbia **nessuna connotazione negativa** nè nella vostra lingua, nè nelle lingue dei vostri potenziali mercati di esportazione
- Controllate che il corrispondente **nome di dominio** (o indirizzo Internet) sia ancora libero (per più informazioni su marchi e nomi di dominio, si veda a pag. 18).

Se volete scegliere come marchio una o più parole, tenete anche conto delle seguenti considerazioni:

- **Parole inventate o di fantasia.** Si tratta di parole inventate, che non hanno nessun significato intrinseco o reale. Sono facilmente registrabili, perché è probabile che vengano considerate intrinsecamente distintive. Possono però essere più difficili da ricordare per i consumatori e, dunque, più difficili da pubblicizzare.

Esempio:

Kodak è un marchio registrato della Eastman Kodak Company



Per gentile concessione della Eastman Kodak Company

- **Marchi arbitrari:** si tratta di parole il cui significato non ha nessuna correlazione con il prodotto. Anch'essi relativamente facili da registrare, questi tipi di marchi possono però richiedere grossi investimenti pubblicitari perché il consumatore possa riuscire ad associare il marchio con il prodotto.

Esempio: Il marchio ELEFANTE per la vendita di telefoni cellulari

- **Marchi suggestivi:** si tratta di marchi che alludono ad una o più caratteristiche del prodotto. Il loro vantaggio è che agiscono come una forma di pubblicità. In alcuni paesi, però, rischiano di essere considerati troppo descrittivi del prodotto e, dunque, non registrabili.

Esempio: il marchio SOLARE potrebbe essere adatto alla vendita di piastre elettriche nella misura in cui il consumatore lo potrà associare al calore e al riscaldamento della casa. Alcuni uffici marchi, tuttavia, potrebbero giudicarlo troppo descrittivo e non concederne la registrazione.

In ogni caso, evitate di imitare marchi già esistenti. Perché è difficile che la leggera modificazione del marchio di un concorrente, o la pedissequa imitazione di un marchio notorio, possano essere registrati.

Esempio: EASY WEAR è un marchio registrato per abbigliamento giovanile. Non sarebbe una buona idea vendere lo stesso prodotto, o prodotti simili, utilizzando il marchio EEZY WARE, perché con ogni probabilità questo sarebbe considerato simile al marchio precedente e, dunque, non registrabile.

Come si registra un marchio: informazioni di base

Il richiedente

Innanzitutto dovrete indirizzare o depositare presso l'ufficio competente una domanda di registrazione del marchio, correttamente compilata, con tutti i dati della vostra impresa. La domanda dovrà contenere una rappresentazione grafica del marchio (alcuni uffici esigono un formato specifico), ed una descrizione dei prodotti e/o dei servizi e/o delle classi per le quali la vostra impresa vuole ottenere la registrazione. Infine, dovrete pagare le tasse richieste.

Tenete presente che alcuni uffici di proprietà industriale (per esempio, quello degli Stati Uniti e quello del Canada) possono esigere la prova d'uso del marchio oppure la dichiarazione ufficiale che il marchio verrà usato. Spetterà comunque all'ufficio nazionale competente informarvi sulla procedura.

L'ufficio marchi

Le procedure seguite dagli uffici marchi per registrare il marchio variano da paese a paese ma, in termini generali, seguono uno schema simile:

Esame formale: l'ufficio marchi esamina la conformità della domanda di registrazione ai requisiti di carattere formale prescritti dalla legge (per esempio, che la tassa di registrazione sia stata pagata e che la domanda sia stata compilata in maniera corretta).

Esame sostanziale: in alcuni paesi l'ufficio marchi esamina anche la conformità della domanda ai requisiti di carattere sostanziale prescritti dalla legge (per esempio, che il marchio non appartenga ad una categoria esclusa per legge dalla registrazione, o che non sia in conflitto con un marchio già registrato per la stessa classe di prodotti).

Pubblicazione ed opposizione: in molti paesi, prima di essere registrato, il marchio viene pubblicato in un'apposita gazzetta e, a partire dalla data di pubblicazione nella gazzetta, i terzi aventi diritto hanno la facoltà di opporsi, entro il termine prescritto dalla legge, alla sua registrazione.

In altri paesi, invece, il marchio è pubblicato subito dopo esser stato registrato ed i terzi aventi diritto possono richiederne la cancellazione, entro i termini fissati dalla legge e decorrenti dalla data di pubblicazione.

Registrazione: una volta che l'ufficio competente ha stabilito che non esistono impedimenti alla registrazione, il marchio viene registrato e l'ufficio emette un certificato di registrazione, che generalmente vale dieci anni.

Rinnovo: il marchio può essere rinnovato a tempo indeterminato attraverso il pagamento delle relative tasse. Tuttavia la registrazione può essere cancellata (integralmente, o per determinati prodotti o servizi), se il marchio non è stato usato e, in base alle norme in vigore, la concessione del marchio è subordinata all'uso.

Quanto tempo occorre per registrare un marchio?

Il tempo necessario per ottenere la registrazione di un marchio varia significativamente da paese a paese (da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni), a seconda che l'ufficio marchi proceda, o meno, ad un esame sostanziale. In ogni caso, assicuratevi che la domanda di registrazione sia presentata con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui intendete incominciare ad utilizzare il marchio nella promozione e la commercializzazione del vostro prodotto.

Quali sono i costi legati alla tutela del marchio?

La creazione di un marchio ha dei costi, che è importante conoscere e saper valutare.

- Parte dei costi può derivare dalla creazione di un logo o una parola da utilizzare come marchio, un compito che molte imprese affidano ormai sempre di più a società specializzate.
- Altri costi possono derivare dalle ricerche di anteriorità (si veda sotto)
- Un'altra parte di costi è inerente alla procedura di registrazione, il cui costo varierà in funzione del numero di paesi o delle categorie di prodotti (classi) (si veda sotto). L'ufficio nazionale marchi competente vi darà informazioni dettagliate sui costi della procedura di registrazione.
- Le imprese che affideranno la registrazione ad un consulente in proprietà industriale avranno costi più elevati ma, con ogni probabilità,

risparmieranno sia tempo che energia (seguire il corso della procedura di registrazione può richiedere un notevole impegno).

Come si fa a sapere se un marchio è in potenziale conflitto con altri marchi registrati? Cos'è una ricerca di anteriorità?

Prima di presentare una domanda per la registrazione di un marchio, sarà bene che facciate un'adeguata **ricerca di anteriorità** al fine di assicurarvi che il marchio che avete intenzione di utilizzare, o un marchio simile, non sia già stato registrato da un'altra impresa, per prodotti identici o simili.

La ricerca può essere fatta da voi stessi, o essere affidata ad un consulente in proprietà industriale. In entrambi i casi, la ricerca sarà fatta o attraverso l'ufficio nazionale marchi del vostro paese (questo tipo di servizi può essere gratuito, o a pagamento), oppure attraverso una banca dati. In ogni caso, sappiate che una ricerca d'anteriorità ha solo un valore orientativo. Non è sempre facile capire se il marchio da voi scelto potrebbe essere giudicato simile ad un marchio già registrato da un'altra impresa. È per questa ragione che vi consigliamo di ricorrere all'aiuto di un consulente in grado di conoscere la pratica dei vari uffici marchi e la giurisprudenza relativa.

Ma prima di rivolgervi ad un consulente, potete sempre verificare se l'ufficio marchi del vostro paese (o una banca dati commerciale) non dispone di un servizio gratuito di consulenza *on-line*, attraverso cui portare a termine voi stessi una ricerca di anteriorità.

Una lista di banche dati sui marchi è disponibile sul sito Internet dell'OMPI, all'indirizzo:
www.ecommerce.OMPI.int/databases/trademark/index.html

I marchi sono raggruppati in **classi**, a seconda dei prodotti o dei servizi che sono destinati a contraddistinguere (per il sistema di classificazione internazionale, consultate l'Appendice II. Comincerete così a familiarizzarvi con le 45 differenti classi di marchi).

Un buon sistema di classificazione

Al momento di presentare una domanda di registrazione, nella maggior parte dei paesi vi verrà richiesto di indicare i prodotti e/o i servizi per i quali desiderate ottenere la registrazione del vostro marchio e di raggrupparli in **classi**. Si tratta delle classi stabilite dal sistema di classificazione dei marchi. Il sistema di classificazione dei marchi permette di raccogliere dati relativi ai marchi registrati, in base ai tipi di prodotti o servizi a cui si riferiscono, facilitando così la ricerca nelle basi di dati. È fondamentale che registriate il vostro marchio in tutte le classi rispetto alle quali lo state già utilizzando, o intendete utilizzarlo.

Il sistema di classificazione più utilizzato è il cosiddetto Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi (o **sistema di Nizza** per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti ed altre 11 per i servizi. Maggiori informazioni sul sistema di classificazione di Nizza sono disponibili all'Appendice II. Si veda anche:
www.wipo.int/classifications/en/nice/about/index.html

Esempio:

Come si classificano i prodotti? Prendiamo un esempio: se la vostra impresa produce coltelli e forchette, la vostra domanda di marchio dovrà coprire i corrispondenti prodotti della classe 8. Se tuttavia vorrete utilizzare il marchio per commercializzare altri utensili da cucina (come contenitori, padelle o pentole), allora lo dovrete registrare anche per i corrispondenti prodotti della classe 21. In alcuni paesi dovrete presentare una domanda separata per ogni classe di prodotti, mentre in altri paesi sarà sufficiente presentare una sola domanda per più classi.



È indispensabile avere un agente per registrare un marchio?

Nella maggior parte dei paesi è possibile presentare una domanda di registrazione senza dover passare per un agente di marchi. Ciononostante, il consiglio di una persona specializzata nelle ricerche di anteriorità e a conoscenza delle procedure applicabili, può risultare molto utile sia per risparmiare tempo, sia per assicurarsi che la domanda venga presentata per la classe (o classi) di prodotti più appropriata(e). Ciò vi aiuterà anche ad evitare rifiuti di registrazione basati sulla presenza di impedimenti assoluti. Se poi avete intenzione di registrare un marchio in un paese diverso dal vostro, potreste essere obbligati a passare per un agente iscritto all'albo di quel paese.

Sarà l'ufficio marchi competente a dirvi se siete obbligati a farvi rappresentare da un agente e darvi la lista degli agenti iscritti all'albo (vedi Appendice I).

Qual'è la durata della protezione di un marchio registrato?

La durata della protezione varia da paese a paese ma, per un gran numero di paesi, è di 10 anni. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (di solito per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo.

Assicuratevi che nella vostra impresa si pensi a rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti i paesi che costituiscono il vostro mercato.

Affidare la creazione del marchio ad uno specialista

Creare un marchio richiede immaginazione. Quasi tutti i paesi del mondo riconoscono all'autore (o creatore), il diritto d'autore sull'opera creata. Ciò vale anche per chi crea un marchio. Di conseguenza, se volete affidare la creazione di un marchio a uno specialista, sarà nel vostro interesse chiarire le questioni di diritto d'autore sul marchio nel contratto che stipulerete con lui, o assicurarvi che il diritto d'autore sul marchio venga formalmente attribuito alla vostra impresa.

La registrazione effettuata nel proprio paese ha valore internazionale?

Di solito i diritti derivanti dalla registrazione sono validi solo nel territorio del paese in cui il marchio è stato registrato. Ciò significa che, in genere e a meno che il vostro marchio non venga considerato come rinomato (per maggiori informazioni sui marchi rinomati, si veda a pag. 15), un marchio registrato solo nel vostro paese d'origine vi attribuirà dei diritti solo in quel paese.

Perché registrare un marchio all'estero?

La decisione di registrare o non registrare un marchio all'estero, risponde alla stessa logica di quella per cui avete deciso di registrarlo nel vostro paese: la commercializzazione dei vostri prodotti. Di conseguenza, se esportate i vostri prodotti, o intendete farlo in futuro, sarà nel vostro interesse registrare il marchio in tutti i paesi di esportazione. In questo modo i vostri prodotti saranno riconosciuti sui mercati esteri e la vostra impresa acquisirà, anche su

quei mercati, una reputazione ed un'immagine presso i consumatori che le permetterà profitti più elevati.

Come registrare il marchio della vostra impresa all'estero?

Se, dopo aver registrato il marchio della vostra impresa nel paese in cui ha sede l'impresa, decidete di esportare o concedere in licenza l'uso del marchio in altri paesi, allora sarà bene che registriate il marchio anche in quei paesi. I modi per farlo sono essenzialmente tre.

Attraverso una serie di registrazioni nazionali:

in questo caso dovrete presentare la domanda di registrazione all'ufficio nazionale marchi di tutti i paesi in cui volete ottenere la protezione. Dovrete dunque seguire la procedura prevista da ogni singolo ufficio nazionale, nella lingua prescritta e pagando le relative tasse. Come già detto, ci sono paesi che esigono che passiate attraverso i servizi di un agente di marchi iscritto all'albo di quel paese.

Attraverso una registrazione regionale: se i paesi in cui desiderate ottenere la protezione sono membri di un sistema regionale di marchi, potrete presentare la domanda di registrazione presso l'ufficio regionale competente. La registrazione così ottenuta sarà valida nel territorio di tutti i paesi membri del sistema. Gli uffici marchi regionali oggi esistenti sono:

- L'Ufficio regionale africano della proprietà industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe)
- L'ufficio marchi del Benelux, con sede all'Aja (Paesi Bassi)

- L'Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno dell'Unione Europea, con sede ad Alicante (Spagna)
- L'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun)

Attraverso la via internazionale: se il paese in cui ha sede la vostra impresa è membro del cosiddetto sistema di Madrid ed il vostro marchio è già stato registrato in quel paese, potrete registrare il vostro marchio nei 70 e più paesi appartenenti al sistema utilizzando il cosiddetto sistema di Madrid. Lo stesso vale nel caso in cui abbiate già depositato una domanda di registrazione nel paese sede dell'impresa. Il sistema di Madrid è gestito dall'OMPI.

I vantaggi dell'utilizzazione del sistema di Madrid

Il principale vantaggio derivante dall'utilizzazione del sistema di Madrid è costituito dal fatto che attraverso questo sistema il titolare di un marchio può ottenere la registrazione del marchio in tutti i paesi che fanno parte del sistema:

- Attraverso un'unica domanda internazionale
- In un'unica lingua
- Attraverso il pagamento di un'unica serie di tasse e in base ad un'unica serie di scadenze

Inoltre, il mantenimento e/o il rinnovo della registrazione avverranno anch'essi attraverso un'unica procedura. Potrete trovare maggior informazioni sulla registrazione internazionale dei marchi sia presso l'ufficio marchi del vostro paese, sia sul sito Internet dell'OMPI: www.wipo.int/madrid/ La lista dei paesi membri del sistema di Madrid è disponibile all'Appendice III.

3. I tipi di marchio

Trademarks	Marchi usati per distinguere i prodotti di una data impresa
Service marks	Marchi usati per distinguere i servizi forniti da una data impresa
Marchi collettivi	Marchi usati per distinguere i prodotti o i servizi forniti dai membri di un'associazione
Marchi certificativi	Marchi usati per distinguere prodotti o servizi corrispondenti ad una certa serie di standards e certificati da un ente certificatore
Marchi rinomati	Marchi che sono considerati notoriamente conosciuti sul mercato e che, come tali, beneficiano di un più elevato grado di protezione

Cos'è un *service mark*?

La natura del *service mark* è molto simile a quella del *trademark*: entrambi sono segni distintivi. Ma, mentre i *trademarks* distinguono i prodotti di un'impresa da quelli delle altre imprese, i *service marks* svolgono questa funzione in relazione ai servizi. I servizi possono essere di qualsiasi tipo: finanziari, bancari, turistici, pubblicitari o di catering. I *service marks* possono essere anch'essi registrati, rinnovati, cancellati, ceduti e dati in licenza, come i *trademarks*.

Esempio :



Per gentile concessione della National Westminster Bank Plc

Cosa sono i marchi collettivi?

In genere il marchio collettivo appartiene ad un'associazione o cooperativa, attraverso la cui affiliazione si matura il diritto di utilizzazione commerciale dello stesso. In genere l'associazione stabilisce un'insieme di regole per l'utilizzazione del marchio collettivo (per esempio, standards di qualità), per poi concedere alle singole imprese il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standards. I marchi collettivi possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori.

Esempio: Il marchio collettivo Melinda è utilizzato dai 5200 membri delle 16 cooperative che coltivano mele in Val di Non e nella Valle del Sole (Italia) e che hanno fondato il consorzio Melinda nel 1989.



Per gentile concessione del Consorzio Melinda

Cosa sono i marchi di certificazione?

I marchi di certificazione sono concessi sulla base del rispetto di determinati standards, ma non sono limitati ai membri di una determinata associazione. Potranno dunque essere utilizzati da chiunque rispetti quegli standards. In molti paesi la principale differenza fra i marchi collettivi e i marchi di certificazione consiste nel fatto che, mentre i primi possono essere utilizzati solo da un determinato gruppo di imprese come, per esempio, i membri di un'associazione, i marchi di certificazione possono essere utilizzati da chiunque rispetti gli standards stabiliti dal titolare del marchio di certificazione. Una delle condizioni per ottenere un marchio di certificazione è che la domanda di registrazione sia presentata dall'ente considerato competente a certificare i prodotti in questione.

Esempio: il simbolo "Pura Lana Vergine" è il *trademark* (e marchio di certificazione) della Woolmark Company. Il "Pura Lana Vergine" è il simbolo di qualità attestante che il prodotto sul quale viene apposto è fabbricato al 100% con pura lana vergine nel rispetto degli elevati standards di fabbricazione stabiliti dalla Woolmark Company. Tale simbolo è stato registrato in più di 140 paesi ed è stato dato in licenza a imprese in grado di rispettare questi standards qualitativi in 67 paesi.



Per gentile concessione della Woolmark Company

Cosa sono i cosiddetti marchi rinomati?

I marchi notoriamente conosciuti, detti anche rinomati, sono marchi che vengono considerati tali dall'autorità competente nel paese in cui ne viene richiesta la protezione. Solitamente i marchi rinomati beneficiano di un grado di protezione più elevato. Per esempio, i marchi rinomati possono essere protetti anche se non sono stati registrati (o utilizzati) in un determinato paese.

Inoltre, mentre in genere i marchi sono protetti da marchi simili solo rispetto a prodotti identici o simili, i marchi rinomati sono protetti da marchi simili anche rispetto a prodotti diversi, posto che si verifichino certe condizioni. La ragione di questa protezione più elevata è impedire che imprese terze

sfruttino liberamente la reputazione di un marchio rinomato e/o danneggino la reputazione o avviamento delle imprese che lo detengono.

Esempio: supponiamo che WONDERCOLA sia il marchio di un famosa bibita analcolica. In quel caso Wondercola Inc. beneficerà della protezione automatica nei paesi in cui i marchi rinomati godono di una protezione più alta e dove il marchio Wondercola è rinomato per bibite analcoliche. La protezione varrà anche per prodotti e servizi non legati alle bibite analcoliche. In altre parole, se un'impresa terza decidesse di commercializzare i suoi prodotti (dalle T-shirts agli occhiali da sole) con il marchio Wondercola, sarebbe costretta ad ottenere l'autorizzazione dalla Wondercola Inc., o allora rischierebbe di essere citata in giudizio per violazione del diritto di marchio.

4. Utilizzare i marchi

È possibile registrare un marchio senza averlo utilizzato?

La domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato un marchio, ma in alcuni paesi (per esempio, gli Stati Uniti) la domanda di registrazione è accolta solo se il richiedente può provare di aver già usato il marchio. Inoltre, le leggi di quasi tutti i paesi stabiliscono che un marchio sarà cancellato dal registro se non è stato utilizzato per un determinato periodo di tempo (in genere, da 3 a 5 anni).

TM or ®?

L'uso dei simboli ®, TM, SM e simili accanto ad un marchio non è obbligatorio e, in genere, dal punto di vista legale non fornisce alcuna ulteriore protezione. Può però rappresentare un buon modo di far sapere che il segno in questione è un marchio registrato, inviando così un avvertimento a potenziali infrattori e contraffattori. Il simbolo ® è utilizzato per marchi registrati, mentre il simbolo TM denota l'utilizzo di un segno quale marchio. SM viene talvolta utilizzato per i marchi di servizi.

Qual'è il miglior modo di utilizzare i marchi nella pubblicità?

Se il tuo marchio è registrato con un particolare design o carattere di stampa, accertati che venga usato in pubblicità con lo stesso design o carattere di stampa con cui è stato registrato. Vigila strettamente sul suo utilizzo, poiché esso è fondamentale per l'immagine dei prodotti della tua impresa. È anche importante evitare l'utilizzo di un verbo o un nome come marchio, perché marchi di

questo tipo possono essere percepiti dai consumatori come nomi generici.

È possibile utilizzare lo stesso marchio per prodotti differenti?

Un'impresa può usare diversi marchi per linee di prodotti diversi. A seconda della strategia adottata, un'impresa potrà decidere di utilizzare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti, estendendolo ad ogni nuovo prodotto introdotto sul mercato o, al contrario, di usare un nuovo marchio per ogni linea di prodotti.

Estendere un marchio esistente a nuovi prodotti permette al nuovo prodotto di usufruire dell'immagine e della reputazione del marchio. Però l'utilizzazione di un nuovo marchio (più specifico e pertinente rispetto al nuovo prodotto), può rivelarsi un vantaggio, nella misura in cui permette all'impresa di dirigere il prodotto ad una specifica categoria di consumatori (per esempio, bambini, teenagers, ecc.), o di creare un'immagine specifica per una nuova linea di prodotti. Talvolta le imprese decidono anche di utilizzare un nuovo marchio unitamente ad un marchio già esistente (per esempio, Ferrero e Nutella).



Nutella®: per gentile concessione della Ferrero S.p.A.

Ogni impresa ha la sua strategia. Così sarà anche per la vostra impresa. Tuttavia, qualunque sia la vostra scelta, assicuratevi che il vostro marchio venga registrato per tutte le categorie di prodotti e/o servizi rispetto a cui lo state utilizzando o lo vorrete utilizzare.

Di cosa bisogna tener conto quando si utilizzano i marchi in Internet?

L'utilizzazione dei marchi in Internet ha sollevato una serie di problemi giuridici la cui soluzione è difficile e spesso controversa. Un primo problema deriva dal fatto che, mentre i diritti legati ai marchi hanno carattere territoriale (i marchi sono protetti solo nel paese o nella regione in cui sono stati registrati, o utilizzati), la sfera di influenza di Internet è globale. Tutta una serie di problematiche possono essere generate in caso di conflitto fra persone o imprese che dispongono legittimamente di marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili in paesi differenti. La legislazione in questo campo è ancora in evoluzione e le soluzioni adottate sono spesso diverse da paese a paese.

Cos'è un nome di dominio e in che rapporto è con i marchi?

Un problema importante è quello dei nomi di dominio. I nomi di dominio sono degli indirizzi Internet, che vengono generalmente utilizzati per trovare i siti web. Per esempio, il nome di dominio "wipo.int" è utilizzato per localizzare il sito OMPI all'indirizzo www.wipo.int. Con il passare del tempo i nomi di dominio sono diventati dei veri e propri identificatori di imprese e, come tali, spesso in conflitto con i marchi.

È dunque importante scegliere nomi di dominio che non siano marchi di un'altra impresa, in particolare marchi rinomati. In effetti, per la legge e la giurisprudenza di molti paesi la registrazione in mala fede del marchio di un'altra impresa o persona come nome di dominio rappresenta una violazione dei diritti legati al marchio (il cosiddetto *cybersquatting*), e può dar luogo all'ordine di cessione o cancellazione del nome di dominio, o addirittura al pagamento dei danni o di multe molto elevate.

Per sapere se un determinato marchio è già protetto, puoi contattare gli uffici marchi regionali o nazionali competenti. Molti di essi dispongono di basi di dati interrogabili via Internet. Un elenco di tali basi di dati è disponibile sul sito dell'OMPI al: www.ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index.html.

D'altra parte, se il marchio della vostra impresa dovesse essere utilizzato in un nome di dominio, o illegittimamente utilizzato come nome di dominio da un'altra persona o impresa, potrete sempre cercare di bloccare tale violazione dei diritti della vostra impresa. Come? Per esempio, ricorrendo alla procedura amministrativa *on-line* per la risoluzione delle controversie in materia di nomi di dominio, che è gestita con notevole successo dall'OMPI (si veda il sito www.arbiter.wipo.int/domains/, in cui troverete anche un modello di ricorso, ed una raccolta delle migliaia di conflitti in materia di nome di dominio già risolti attraverso l'OMPI).



È possibile dare in licenza il marchio ad altre imprese?

I marchi possono essere dati in licenza. In tal caso, il titolare del marchio mantiene la proprietà del marchio ma acconsente alla sua utilizzazione da parte di altre imprese. Di solito questo avviene dietro pagamento di *royalties*, e l'accordo del proprietario del marchio viene stipulato attraverso un contratto di licenza. In certi tipi di contratto di licenza, il licenziante mantiene un certo grado di controllo sul licenziatario, onde assicurare il mantenimento di un determinato livello di qualità.

In pratica, le licenze di marchio sono quasi sempre concesse nel quadro di contratti più vasti, come gli accordi di *franchising* o i contratti di licenza di altri diritti legati alla proprietà intellettuale (brevetti, *know-how* e fornitura delle informazioni tecniche necessarie alla realizzazione di un dato prodotto).

Qual è il rapporto fra marchi e accordi di franchising?

La concessione in licenza di un marchio è un elemento centrale del contratto di *franchising*. In genere, in tale tipo di contratti, il grado di controllo del titolare del marchio nei confronti del *franchisee* (cioè, colui a cui il marchio è stato licenziato) è più alto di quello previsto dai normali contratti di licenza di marchio. Nel caso del *franchising*, il *franchiser* (cioè il titolare del marchio licenziato) consente ad un'altra persona (il *franchisee*) di utilizzare il suo look commerciale (il che a sua volta include marchi, *know-how*, servizi al consumatore, software, decorazione degli interni, ecc.) nel rispetto di una serie di regole e dietro pagamento di un determinato corrispettivo (*royalties*).

Esempio: Un ristorante che offre piatti di pollo operando con il marchio NANDO'S, ha sviluppato un sistema per preparare e vendere questi prodotti in grandi quantità ed in maniera uniforme. Tale sistema comprende vari fattori che contribuiscono al successo dei ristoranti NANDO'S, fra i quali ricette e metodi per preparare pasti costituiti da un prodotto di notevole qualità, il design delle uniformi degli impiegati, dei locali e delle confezioni ed i sistemi di gestione e contabilità. NANDO'S trasferisce il proprio *know-how* e la propria esperienza ai suoi *franchisees* e mantiene il diritto di supervisionare e controllare i *franchisees* locali. Fondamentale componente del contratto di *franchising* è l'autorizzazione ed obbligo dei *franchisees* di utilizzare il marchio NANDO'S.



Ci sono limiti alla possibilità di vendere o cedere il marchio della propria impresa ad un'altra impresa?

Un numero crescente di legislazioni ammette ormai che un marchio venga venduto o ceduto indipendentemente dall'impresa che lo possiede. Nell'ipotesi di vendita o cessione può però accadere che vi venga richiesto di depositare una copia del contratto (o di una sua parte) presso l'ufficio marchi competente.

È necessario registrare tutte le modifiche apportate ad un marchio?

Molti marchi, incluso i più famosi, sono stati modificati o adattati nel corso del tempo, in risposta all'esigenza di rinnovare l'immagine di una certa impresa, o di utilizzare nuove forme di pubblicità. Anche voi sarete dunque liberi di modificare o adattare i vostri marchi: vi consigliamo, però, di consultare sempre l'ufficio marchi (o un consulente in proprietà industriale), per sincerarvi che una certa modificazione non esiga la presentazione di una nuova domanda, o il pagamento di determinate tasse.



5. Far rispettare il marchio

Come deve reagire la tua impresa quando il suo marchio viene utilizzato da altri senza autorizzazione?

Il compito di far rispettare un marchio grava soprattutto sul suo titolare. Spetterà dunque alla vostra impresa, in quanto titolare del marchio, scoprire le eventuali violazioni e decidere che misure adottare per far rispettare i diritti derivanti dal marchio.

Se ritenete che il vostro marchio sia stato violato, vi consigliamo di rivolgervi ad un esperto. Un avvocato specializzato in proprietà intellettuale è la persona più adatta per consigliarvi sulle possibili vie legali nel vostro paese e, presumibilmente, anche nei paesi limitrofi, in caso di contraffazione e violazione. Vi potrà anche informare su altri possibili modi di far rispettare i vostri diritti.

Di fronte ad una violazione del vostro marchio, potrete per prima cosa mandare **una lettera di diffida** al presunto infrattore, informandolo della supposta esistenza di un conflitto fra il vostro marchio e quello da lui usato. Il ricorso a un avvocato specializzato in marchi è anche qui consigliabile.

Se poi ritenete che la violazione sia stata intenzionale e se siete a conoscenza del luogo in cui è stata esercitata, potrete decidere di sfruttare l'elemento sorpresa e ottenere, per mezzo di un

avvocato, che l'autorità giudiziaria o la polizia perquisisca i locali dell'impresa o della persona sospettata della violazione, procedendo in seguito ad un eventuale sequestro delle merci contraffatte.

L'autorità giudiziaria può costringere il contraffattore a comunicargli l'identità delle persone coinvolte nella produzione e distribuzione delle merci e servizi oggetto della contraffazione ed i loro canali di distribuzione. Così come potrà anche ordinare, su vostra richiesta, che tali merci vengano distrutte o poste al di fuori dei canali di distribuzione. Di solito questo tipo di misura (che non dà luogo ad alcun obbligo di indennizzo da parte vostra), costituisce un deterrente efficace.

Il molti paesi il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni contraffatti per mezzo di misure adottate dalle autorità doganali nel momento in cui le merci in questione stanno per varcare il confine. Lo scopo di queste misure è impedire che merci contraffatte possano essere distribuite all'interno dei confini di un paese. In genere questo tipo di intervento da parte delle autorità doganali comporta il pagamento di tasse, il cui importo vi potrà essere comunicato dalle autorità doganali stesse.

In alcuni casi potrete far efficacemente fronte ad una violazione ricorrendo a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione. Il principale vantaggio dell'arbitrato consiste nel fatto che, in genere, si

tratta di una procedura meno formale, più rapida e meno costosa di quella giudiziaria. Inoltre una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale di una sentenza giudiziaria. Uno dei vantaggi nella mediazione è che le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un'impresa con cui potreste voler far affari in futuro.

Per ulteriori informazioni sull'arbitrato e la mediazione, vi consigliamo di visitare il sito web del Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI: www.arbiter.wipo.int/center/index.html

Siti utili per ulteriori informazioni

Su altre questioni della proprietà intellettuale, trattate soprattutto da un punto di vista commerciale:

www.wipo.int/sme/en/index.html

Sui marchi in generale:

- About IP al sito OMPI: www.wipo.int/about-ip/en/

- International Trademark Association: www.inta.org

Sugli aspetti pratici relativi alla registrazione dei marchi, si veda l'elenco dei siti web degli uffici marchi regionali e nazionali contenuti nell'Appendice I, o all'indirizzo:

http://www.wipo.int/news/en/link/ipo_web.htm

Sul sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi:

www.wipo.int/madrid/en/index.html

Per un elenco di basi di dati on-line sui marchi, gestite da uffici che si occupano di proprietà industriale nel mondo:

www.ecommerce.wipo.int/databases/trademark/index/html

Sulla classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi ai sensi dell'Accordo di Nizza:

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Nizza)

Sulla classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi ai sensi della Convenzione di Vienna:

www.wipo.int/classifications/en/index.html (alla voce Accordo di Vienna)

Sui conflitti fra nomi di dominio e marchi:

www.ecommerce.wipo.int/domains/

www.icann.org

Sulle procedure alternative di risoluzione delle controversie per i nomi di dominio:

<http://arbiter.wipo.int/domains>

APPENDICE I

Siti web degli uffici marchi regionali e nazionali

Algeria	http://www.inapi.org	Finlandia	http://www.prh.fi
Andorra	http://www.omp.ad	Francia	http://www.inpi.fr
Antille Olandesi	http://bureau-intellectual-property.org/	Georgia	http://www.sakpatenti.org.ge/
Argentina	http://www.inpi.gov.ar/	Germania	http://www.dpma.de
ARIPO (African Regional Industrial Property Organization)	http://www.aripo.wipo.net/	Giappone	http://www.jpo.jp
Armenia	http://www.armpatent.org	Giordania	http://www.mit.gov.jo
Australia	http://www.ipaustralia.gov.au/	Grecia	http://www.ggr.gr
Austria	http://www.patent.bmwa.gv.at/	India	http://www.tmrindia.com
Barbados	http://www.caipo.gov.bb	Indonesia	http://www.dgip.go.id
Belgio	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium	Irlanda	http://www.patentsoffice.ie
Belize	http://www.belipo.bz	Islanda	http://www.els.stjr.is
Benelux (Benelux Trademarks Office - BTO)	http://www.bmb-bbm.org/	Israele	http://www.justice.gov.il/rasham+haptentinm/default.asp
Bolivia	http://www.senapi.gov.bo	Italia	http://www.european-patent-office.org/it/
Bosnia and Herzegovina	http://www.bih.net.ba/-zsmpt	Kazakhstan	http://www.kazpatent.kz - http://www.kazpatent.org
Brasile	http://www.inpi.gov.br	Kenya	http://www.kipo.ke.wipo.net
Bulgaria	http://www.bpo.bg/	Kirghizistan	http://www.krygyzpatent.kg
Canada	http://opic.gc.ca	Lituania	http://www.vpb.lt/
Cile	http://www.proind.gov.cl	Lussemburgo	http://www.etat.lu/ec/
Cina (Hong Kong -SAR)	http://www.info.gov.hk/ipd	Macao	http://www.economia.gov.mo
Cina (Marchi)	http://www.saic.gov.ch	Malesia	http://kpdnhq.gov.my
Cina	http://www.sipo.gov.ch	Marocco	http://www.ompic.org.ma/
Colombia	http://www.sic.gov.co	Messico	http://www.impi.gob.mx/
Costa Rica	http://www.registracional.go.cr	Monaco	http://www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco/
Croazia	http://pubwww.srce.hr/patent	Mongolia	http://www.mongol.net/ipom
Cuba	http://www.ocpi.cu	Nepal	http://www.ip.np.wipo.net
Danimarca	http://www.dkpto.dk/	Norvegia	http://www.patentstyret.no
Egitto	http://www.egypo.gov.eg	Nuova Zelanda	http://www.iponz.govt.nz
Estonia	http://www.epa.ee	Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI)	http://www.oapi.wipo.net/
Eurasian Patent Office	http://www.eapo.org	Paesi Bassi	http://www.bie.minez.nl
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	http://www.ippo.gov.mk/	Panama	http://www.mici.gob.pa/comintf.html
Filippine	http://www.ipophil.gov.ph/	Perù	http://www.indecopi.gob.pe/

Polonia	http://www.uprp.pl/
Portogallo	http://www.inpi.pt/
Regno Unito	http://www.patent.gov.uk
Repubblica Ceca	http://www.upv.cz
Repubblica del Congo	http://www.anpi.cg.wipo.net
Repubblica Democratica Popolare di Corea	http://www.epa.ee
Repubblica Democratica Popolare Laos	http://www.stea.la.wipo.net/index.html
Repubblica di Corea	http://kipo.go.kr
Repubblica di Moldavia	http://www.agepi.md/
Repubblica Dominicana	http://www.seic.gov.do/onapi/
Repubblica Slovacca	http://www.indprop.gov.sk
Romania	http://www.osim.ro
Russia	http://www.rupto.ru
Serbia e Montenegro	http://yupat.sv.gov.yu
Singapore	http://www.ipos.gov.sg
Slovenia	http://www.uil-sipo.si/
Spagna	http://www.oepm.es
Stati Uniti d'America	http://www.uspto.gov
Svezia	http://www.prv.se
Svizzera	http://www.ige.ch
Tagikistan	http://www.tipat.org
Taillandia	http://www.ipthailand.org
Turchia	http://www.turkpatent.gov.tr
Ucraina	http://www.spou.kiev.ua
Ungheria	http://www.hpo.hu/
Unione Europea (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno - UAMI)	http://oami.eu.int/
Uruguay	http://www.dnpi.gub.uy
Uzbekistan	http://www.patent.uz
Venezuela	http://www.sapi.gov.ve

APPENDICE II

Classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi ai sensi dell'Accordo di Nizza

Prodotti

1. Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
2. Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.
3. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
4. Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l'illuminazione.
5. Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
6. Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.
7. Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli altri che quelli azionati manualmente; incubatrici per uova.
8. Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiari; armi bianche; rasoi.
9. Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, la trasformazione, l'accumulo, la regolazione o il comando di corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.
10. Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
12. Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
13. Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.
14. Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
15. Strumenti musicali.
16. Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.
17. Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
18. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
19. Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
20. Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
21. Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pannelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
22. Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.
23. Fili per uso tessile.
24. Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
25. Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
26. Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
27. Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.
28. Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

29. Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
30. Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sego, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.
32. Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
33. Bevande alcoliche (tranne le birre).
34. Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

Servizi

35. Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
 36. Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.
 37. Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.
 38. Telecomunicazioni.
 39. Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
 40. Trattamento di materiali.
 41. Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
 42. Servizi scientifici e tecnologici e relativi servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di analisi e di ricerca industriali; servizi di progettazione e sviluppo di computer e programmi informatici; servizi giuridici.
 43. Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
 44. Servizi medici; servizi veterinari; servizi d'igiene e di bellezza per persone o per animali; servizi di agricoltura, di orticoltura e di selvicoltura.
 45. Servizi personali e sociali resi da terzi per soddisfare esigenze individuali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di individui.
- Alla fine del luglio 2003, gli stati aderenti all'Accordo di Nizza erano 72. Tutti hanno adottato ed applicato la Classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi.

APPENDICE III

Membri dell'Unione di Madrid

(stato delle ratifiche al 15 aprile 2003)

Albania (A)	Kenya (A&P)
Algeria (A)	Kirgizstan (A)
Antigua e Barbuda (P)	Lettonia (A&P)
Armenia (A&P)	Lesotho (A&P)
Australia (P)	Liberia (A)
Austria (A&P)	Liechtenstein (A&P)
Azerbaijan (A)	Lituania (P)
Bielorussia (A&P)	Lussemburgo (A&P)
Belgio (A&P)	Macedonia (A)
Bhutan (A&P)	Marocco (A&P)
Bosnia Erzegovina (A)	Moldova (A&P)
Bulgaria (A&P)	Mongolia (A&P)
Cina (A&P)	Mozambico (A&P)
Corea (A&P)	Norvegia (P)
Croazia (A)	Paesi Bassi (A&P)
Cuba (A&P)	Polonia (A&P)
Danimarca (P)	Portogallo (A&P)
Egitto (A)	Principato di Monaco (A&P)
Estonia (P)	Regno Unito (P)
Finlandia (P)	Repubblica Ceca(A&P)
Francia (A&P)	Romania (A&P)
Georgia (P)	Russia (A&P)
Germania (A&P)	San Marino (A)
Giappone (P)	Sierra Leone (A&P)
Grecia (P)	Singapore (P)
Islanda (P)	Slovacchia (A&P)
Irlanda (P)	Slovenia (A&P)
Italia (A&P)	Spagna (A&P)
Jugoslavia (A&P)	Sudan (A)
Kazakistan (A)	Svezia (P)

Svizzera (A&P)
Swaziland (A&P)
Tagikistan (A)
Turchia (P)
Turkmenistan (P)
Ucraina (A&P)
Ungheria (A&P)
Uzbekistan (A)
Vietnam (A)
Zambia (P)

(A) indica gli stati aderenti
all'Accordo (52)
(P) indica gli stati aderenti al
Protocollo (55)

* Non è possibile chiedere
una tutela separata per il Belgio,
Lussemburgo e Paesi Bassi,
ma solo per tutti e tre i paesi
contemporaneamente (Benelux),
dietro corresponsione di un'unica
tassa complementare o
individuale.

