

Differenze tra un marchio comunitario (MC) e una registrazione internazionale (RI) che designa la UE

Differenze sul piano pratico e giuridico tra i due iter	MC diretto	RI che designa la UE
Chi può essere titolare	Art. 5 RMC Qualsiasi persona fisica o giuridica	Art. 2 , paragrafo 1, lettera i), del Protocollo di Madrid Il cittadino di uno Stato contraente o una persona che abbia il proprio domicilio, o che abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in uno Stato contraente del Protocollo
Lingue	Art. 119 RMC - prima lingua: una delle lingue ufficiali della Comunità europea; - seconda lingua: una delle 5 lingue dell'Ufficio (diversa dalla prima) *	Art. 145 RMC; regola 126 REMC; regola 9, paragrafo 5, lettera g), secondo punto, REC - prima lingua = lingua della DI, che è sempre una lingua dell'UAMI; - seconda lingua = una delle restanti 4 lingue dell'UAMI
Traduzioni di elenchi di prodotti e servizi	Artt. 120 e 121 RMC; regola 85, paragrafo 5, REMC In tutte le lingue ufficiali della CE	Art. 152 RMC Nuova pubblicazione nella parte M1 limitata ai numeri della classe, senza che siano necessarie una nuova pubblicazione degli elementi plurilingue e le traduzioni
Priorità	Art. 29 RMC; regola 6 REMC È possibile far valere un diritto di priorità contestualmente al deposito della domanda di MC o entro due mesi dalla data di deposito	Art. 4, paragrafo 2, PM; regola 9, paragrafo 4, lettera a), quarto punto, REC È possibile far valere un diritto di priorità (solitamente della domanda di base) al momento del deposito di una DI
Preesistenza	Artt. 34 e 35 RMC; regola 9 REMC All'atto del deposito o entro 2 mesi dallo stesso. La preesistenza può essere anche rivendicata dopo la registrazione del MC	Art. 148 RMC; regole 108-110 REMC Può essere rivendicata al momento della designazione della CE (utilizzando il modulo OMPI MM17) o presso l'UAMI dopo la seconda nuova pubblicazione È possibile rivendicare la preesistenza del marchio di origine e rinnovare soltanto la RI
Tasse	Art. 2 RTMC Da versare in euro all'UAMI, 900 EUR per il deposito elettronico (e-filing) o 1050 EUR in caso di deposito della domanda in formato cartaceo	Art. 8 PM, Artt. 11 e 13 RTMC Pagamento in franchi svizzeri all'UI (a volte possibile anche attraverso l'ufficio di origine): 1 311 SFR, pari a 870 EUR.
Rappresentanza professionale	Artt. 92 e 93 RMC Le disposizioni si applicano dopo il deposito della domanda di registrazione di marchio comunitario	Regole 108, paragrafo 2, 112, paragrafo 1, e 114, paragrafo 4, REMC Le disposizioni si applicano laddove sia necessaria una comunicazione diretta con l'UAMI o in caso di rifiuto provvisorio
Modalità di deposito	Regole 80, 82 e 83 REMC - invio dei moduli tramite posta ordinaria o fax o con consegna presso i locali dell'Ufficio - deposito elettronico (e-filing)	Regola 9, paragrafo 2, lettera a), REC invio dei moduli OMPI MM2 o MM3 - attraverso un ufficio d'origine per le DI; - attraverso l'ufficio della parte contraente o direttamente all'OMPI in caso di designazione successiva ai sensi del Protocollo i mezzi (posta elettronica, fax) previsti dalle norme dell'UAMI

Luogo del deposito	Art. 25 RMC - presso la sede dell'UAMI; - presso un ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro dell'UE o presso l'Ufficio marchi del Benelux	Art. 2, paragrafo 2, PM; regola 1, punto xvi), REC - attraverso un ufficio d'origine
Termine massimo per l'esame	Non sono previsti termini massimi per l'esame degli impedimenti assoluti o relativi alla registrazione	Regola 112, paragrafo 5, REMC; art. 5, paragrafo 2, lettera b), PM - 6 mesi per l'esame degli impedimenti assoluti; - non oltre 18 mesi per la notifica del rifiuto provvisorio in base a qualsiasi tipo di impedimento
Classificazione	Art. 28 RMC; regola 2 REMC Esame da parte dell'UAMI	Regole 9, paragrafo 4, lettera a), punto xiii), 12 e 13 REC Esame da parte dell'ufficio d'origine e dell'UI, accettato dall'UAMI
Formalità	Art. 36 RMC; regola 9 REMC Esame da parte dell'Ufficio	Art. 3 PM; regola 9 REC Esame da parte dell'ufficio d'origine (non necessariamente la stessa tipologia di marchi, per esempio)
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione	Art. 37 REMC; regola 11 REMC Termina con la pubblicazione della domanda di registrazione di marchio comunitario nella parte A del Bollettino ai fini dell'opposizione	Art. 154 RMC; regole 112, 113 e 116 REMC Il periodo di 6 mesi per l'esame degli impedimenti assoluti decorre dalla nuova pubblicazione nella parte M del Bollettino della RI che designa la CE. Il periodo termina con l'invio di una prima dichiarazione di concessione di protezione o di un rifiuto provvisorio sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione
Esame degli impedimenti relativi alla registrazione	Artt. 41 e 42 RMC; regole 15-22 REMC - Il termine di 3 mesi per l'opposizione decorre soltanto dalla pubblicazione della domanda di registrazione di MC, se e quando la domanda sia stata accettata dopo l'esame degli impedimenti assoluti - Prova dell'uso: 5 anni, calcolati a ritroso dalla pubblicazione della domanda di registrazione di MC ai fini dell'opposizione	Art. 156 RMC; regole 114 e 115 REMC - Periodo fisso per presentare opposizione, dal sesto fino al nono mese dalla prima nuova pubblicazione Il rifiuto provvisorio viene inviato all'OMPI in presenza di un'opposizione ammissibile. Dopo di che, non vi sono differenze nella procedura di opposizione rispetto alla registrazione diretta (a eccezione del ritiro della RI effettuato dinanzi all'UI). - Prova dell'uso: 5 anni calcolati a ritroso dalla data di inizio del periodo di opposizione (6 mesi dopo la prima nuova pubblicazione della RI che designa la CE)
Pubblicazione	Art. 39 RMC; regole 12, 84 e 85 REMC Bollettino dei marchi comunitari: - parte A, domande di registrazione di marchi comunitari - parte B, registrazioni di marchi comunitari	Regola 32 REC; art. 152 RMC - Gazzetta internazionale (i dettagli sulla preesistenza e i rifiuti vengono pubblicati soltanto qui); - Bollettino dei marchi comunitari, parte M, in 2 momenti distinti (la seconda lingua viene pubblicata soltanto qui)
Diritti conferiti opponibili a terzi	Art. 9, paragrafo 3, RMC - Dalla data della pubblicazione della registrazione del MC - In taluni casi, equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione della domanda di registrazione di MC	Art. 151, paragrafo 3, RMC - Dalla data della seconda nuova pubblicazione della RI che designa la CE nel Bollettino - Equo indennizzo per questioni emerse dopo la prima nuova pubblicazione della RI che designa la CE nel Bollettino
Registro, iscrizioni e certificati di registrazione	Art. 120 RMC; regole 24 e 84 REMC Registro dei MC tenuto presso l'UAMI	Artt. 5 ter e 9 bis PM; regola 14 REC Registro internazionale tenuto presso l'UI

Consultazione pubblica dei fascicoli	Regola 89, paragrafo 2, REMC Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione di MC	Regola 89, paragrafo 2, REMC Dopo la nuova pubblicazione della RI (prima dell'esame degli impedimenti assoluti)
Requisiti dell'uso	Artt. 15, 42, paragrafo 2, 51 e 57, paragrafo 2, RMC 5 anni dalla data di registrazione	Art. 160 RMC 5 anni dalla data della seconda nuova pubblicazione
Dipendenza	n.d.	Art. 6, paragrafo 3, PM Dipendenza tra la RI e il marchio di base nei 5 anni successivi alla data della RI
Trasformazione	Art. 112 RMC - trasformazione in marchi nazionali	Art. 159 RMC; regole 122 e 123 REMC; art. 2, paragrafo 20, PM; regola 24, paragrafi 2, lettera a), punto ii), 6 e 7, REC - trasformazione in marchi nazionali; - "opting back" (ritiro) in designazioni di Stati membri
Divisione	Artt. 44 bis e 49 bis RMC; regole 13 bis e 25 bis REMC Possibilità di divisione della domanda di registrazione di marchio comunitario o del marchio comunitario	n.d.

Abbreviazioni: Art. = articolo

REC = regolamento di esecuzione comune

MC = marchio comunitario

RTMC = regolamento relativo alle tasse da pagare all'Ufficio

REMC = regolamento recante modalità di esecuzione dell'RMC

RMC = regolamento sul marchio comunitario

EN = inglese

UE = Unione europea

FR = francese

DI = domanda internazionale

UI = Ufficio internazionale

RI = registrazione internazionale

PM = protocollo di Madrid

SM = sistema di Madrid

n.d. = non disponibile

UAMI = Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

ES = spagnolo

* 22 lingue (l'irlandese verrà utilizzato a partire dal 2012).