

# MARCHIO INTERNAZIONALE

**DURATA – CONVENZIONI INTERNAZIONALI – AMBITO TERRITORIALE – COS'È UN MARCHIO INTERNAZIONALE – ASPETTI PROCEDURALI – ASPETTI CONNESSI AL TIPO DI TUTELA**

## Durata

La durata della registrazione del marchio internazionale è di **10 anni** a decorrere dalla data di deposito della domanda ed è **rinnovabile un numero illimitato di volte per periodi di 10 anni**.

*Torna all'inizio*

## Convenzioni internazionali

Convenzione di Unione di Parigi.

Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1891), revisionato a Bruxelles (1900), Washington (1911), L'Aja (1925), Londra (1934), Nizza (1957), Stoccolma (1967), ed emendato nel 1979.

Tutti gli stati partecipanti all'Accordo di Madrid hanno dichiarato, sotto l'Articolo 3bis dell'Atto di Nizza o Stoccolma che la protezione nascente dalla registrazione internazionale non si estende ad essi a meno che il proprietario del marchio non lo richieda.

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989).

L'Unione di Madrid è composta dagli stati partecipanti all'Accordo di Madrid e dagli stati Contraenti il Protocollo di Madrid.

*Torna all'inizio*

## Ambito territoriale

Il marchio internazionale ha validità in tutti gli Stati aderenti all'Accordo e/o al Protocollo di Madrid. Una lista aggiornata degli stati che compongono l'Unione di Madrid, che dal 1



ottobre 2004 include anche gli stati dell'Unione Europea (UE), può essere consultata nell'area di download del nostro sito internet.

*Torna all'inizio*

### **Cos'è un marchio internazionale**

Diversamente dal marchio comunitario, il marchio internazionale non è un marchio sopranazionale regolamentato allo stesso modo in tutti i paesi aderenti la convenzione, ma è solo una procedura centralizzata di deposito di una domanda di registrazione di un marchio in una pluralità di paesi designati che, salvo motivi di rifiuto in uno o più paesi, dà luogo a tanti marchi nazionali indipendenti quanti sono i paesi designati nella domanda di registrazione.

Pertanto, può costituire oggetto di marchio internazionale ciò che viene accettato come marchio nazionale nei singoli paesi aderenti la convenzione.

*Torna all'inizio*

### **Aspetti procedurali**

Il deposito di una domanda di registrazione di marchio internazionale non può prescindere da una domanda di registrazione del marchio nel paese di origine, o da una domanda di registrazione di un marchio comunitario.

Dalla data di deposito della domanda nel paese di origine inizia il periodo di sei mesi entro il quale è possibile far valere il diritto di priorità ai fini di stabilire la novità del marchio in ogni singolo stato. Dal 1 Ottobre 2004 è anche possibile rivendicare la priorità di una domanda di marchio comunitario.

Per il deposito si aprono quindi diverse possibilità, di cui:

- Deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ove era stata depositata la domanda di registrazione nazionale per il marchio che s'intende internazionalizzare. L'UIBM a sua volta inoltrerà la domanda all'ufficio di Ginevra (Svizzera) dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).
- Deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante (Spagna) ove era stata depositata la domanda di registrazione per il marchio comunitario che s'intende internazionalizzare. L'UAMI a sua volta inoltrerà la domanda all'ufficio di Ginevra (Svizzera) dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).



- Deposito della domanda di registrazione del marchio internazionale direttamente presso l'ufficio di Ginevra (Svizzera) dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO), indicando la priorità del paese d'origine o del marchio comunitario.

La domanda di registrazione (in francese o inglese) deve contenere l'indicazione di una o più classi di prodotti o servizi alle quali il marchio s'intende applicare, facendo riferimento alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi contenuta nell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.

L'Ufficio Internazionale di Ginevra trasmette la richiesta di registrazione del marchio ai singoli stati designati, che hanno tempo 12 o 18 mesi dalla data di comunicazione per rifiutare la registrazione qualora manchino i presupposti legali per la validità del marchio in quello stato, altrimenti la registrazione verrà effettuata.

E' possibile da parte del singolo stato rifiutare la registrazione nazionale di un marchio internazionale qualora l'autorità nazionale preposta non ne riconosca la validità.

E' possibile entro un termine prestabilito presentare opposizione alla registrazione nazionale di un marchio internazionale da parte di chiunque ne sia legittimato.

*Torna all'inizio*

### **Aspetti connessi al tipo di tutela**

La tutela giudiziaria è quella prevista dalla legislazione vigente in ogni singolo stato.

Per gli stati della Convenzione di Unione di Parigi (150 stati) che non hanno aderito all'Accordo sul "Marchio Internazionale" è comunque possibile effettuare singoli depositi nazionali mantenendo la clausola di priorità.

*Torna all'inizio*

