Marchio internazionale

05 febbraio 2025

La tutela del marchio può essere estesa non solo a livello comunitario, ma anche a livello internazionale.

Il titolare di una domanda o di una registrazione di marchio italiano, con istanza scritta indirizzata al competente Ufficio Marchi nazionale (in Italia, anche tramite le Camere di Commercio) o all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) se titolare di un marchio europeo, può chiedere di trasmettere all'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà intellettuale di Ginevra, la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei Paesi aderenti al Sistema Internazionale di Madrid designati dal richiedente stesso.

Il marchio internazionale non è un marchio con efficacia sovranazionale (al contrario del marchio comunitario); si indica, infatti, con tale denominazione, una speciale procedura che permette, attraverso l'OMPI/WIPO di Ginevra, di chiedere con un'unica domanda, la registrazione del proprio marchio in più Paesi.
Il marchio internazionale rappresenta, quindi, un documento unico che rispecchia un unico procedimento di registrazione in sede internazionale, una sorta di fascio di marchi nazionali, ciascuno dei quali è tutelato nel Paese cui appartiene, in base alla disciplina interna vigente in quel Paese. Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanti sono gli Stati in cui ha chiesto il deposito.

La registrazione internazionale dura 10 anni ed è rinnovabile. Nel corso dei primi 5 anni il marchio internazionale dipende da quello per primo registrato nel Paese d'origine; dopo di che, ne diviene indipendente e non risentirà più dell'eventuale venir meno della tutela nel Paese d'origine.

Se entro sei mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito. In questo modo il deposito internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale. Allo scadere dei sei mesi, si potrà comunque depositare il marchio internazionale, senza poter più rivendicarne la priorità.

Il sistema del marchio internazionale consente una progressiva estensione della tutela territoriale del marchio: è possibile cioè designare all'atto del deposito della domanda solo alcuni Stati e successivamente estendere la registrazione ad altri Stati aderenti al sistema, senza limiti di tempo.

Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid >>>