

## MARCHI INTERNAZIONALI

### INTRODUZIONE

Il sistema internazionale di registrazione dei marchi è basato **sull'Accordo e sul Protocollo di Madrid**. Grazie a tali accordi si può ottenere il marchio internazionale che consente di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione di un marchio in più Stati. L'Accordo di Madrid fu sottoscritto nel 1891, mentre il Protocollo fu sottoscritto nel 1989, al fine di introdurre alcune innovazioni nel sistema della registrazione internazionale dei marchi, presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI/WIPO.

**Il meccanismo** istituito dall'Accordo e dal Protocollo definisce che:

1. chi è titolare di una domanda o di una registrazione di marchio nazionale ha la possibilità di estenderne la tutela nel territorio dei Paesi Europei e di quelli Extraeuropei depositando presso l'Ufficio Brevetti Nazionale una sola domanda di **Marchio Internazionale**, all'Ufficio Brevetti Internazionale, con effetto in tutti i Paesi che verranno in essa indicati.
2. Il deposito di tale domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni Paese designato; l'esame e la relativa concessione sarà effettuata dagli Uffici Brevetti di singoli Stati alla luce delle rispettive normative nazionali. Entro 12 o 18 mesi dalla comunicazione del deposito della domanda all'Ufficio di Ginevra, ogni Ufficio Brevetti potrà rilasciare il marchio o dichiarare di non riconoscere l'esclusiva per quel marchio, quando vi siano ragioni che avrebbero determinato il rigetto della domanda nazionale.

Il marchio internazionale non è, quindi, un tipo di marchio, ma una procedura che permette, depositando una sola domanda, di ottenere tanti diritti di esclusiva: il richiedente sarà, perciò, titolare di tanti brevetti quanti sono i Paesi che ha designato. Sulla base di questa procedura, si presenta un'unica domanda, in una sola lingua, valida in tutti i Paesi designati.

### ELENCO DEI PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO ED AL PROTOCOLLO DI MADRID IN CUI È POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MARCHIO INTERNAZIONALE

|   | SIGLA     | NAZIONE                  | Accordo di Madrid | Protocollo di Madrid | Formulario | Tasse in franchi svizzeri * | valore indicativo in € |
|---|-----------|--------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | <b>AL</b> | <b>Albania</b>           | <b>SI</b>         | <b>SI</b>            | <b>MM1</b> | <b>73</b>                   | € 43,80                |
| 2 | <b>DZ</b> | <b>Algeria</b>           | <b>SI</b>         | -                    | <b>MM1</b> | <b>73</b>                   | € 43,80                |
| 3 | <i>AG</i> | <i>Antigua e Barbuda</i> | -                 | <i>SI</i>            | <i>MM2</i> | 73                          | € 43,80                |
| 4 | <i>AN</i> | <i>Antille Olandesi</i>  | -                 | <i>SI</i>            | <i>MM2</i> | 248                         | € 148,80               |
| 5 | <b>AM</b> | <b>Armenia</b>           | <b>SI</b>         | <b>SI</b>            | <b>MM1</b> | <b>73</b>                   | € 43,80                |

|    |           |   |           |           |            |           |               |
|----|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 6  | <i>AU</i> | <i>Australia</i>                                      | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 356       | € 213,60      |
| 7  | <b>AT</b> | <b>Austria</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 8  | <b>AZ</b> | <b>Azerbaijan</b>                                     | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 9  | <i>BH</i> | <i>Bahrain</i>  |           | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 389       | € 233,40      |
| 10 | <b>BX</b> | <b>Benelux</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 11 | <b>BT</b> | <b>Bhutan</b>   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 12 | <b>BY</b> | <b>Bielorussia</b>                                    | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 13 | <b>BA</b> | <b>Bosnia e<br/>Herzegovina</b>                       | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 14 | <b>BW</b> | <b>Botswana</b>                                       | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 15 | <b>BG</b> | <b>Bulgaria</b>                                       | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 16 | <b>CN</b> | <b>China</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 17 | <b>CY</b> | <b>Cipro</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 18 | <i>EM</i> | <i>Comunità Europea<br/>(marchio<br/>comunitario)</i> | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 2.229     | €<br>1.337,40 |
| 19 | <b>HR</b> | <b>Croatia</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 20 | <b>CU</b> | <b>Cuba</b>   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 21 | <i>DK</i> | <i>Danimarca</i>                                      | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 487       | € 292,20      |
| 22 | <b>EG</b> | <b>Egitto</b>   | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 23 | <i>EE</i> | <i>Estonia</i>  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 214       | € 128,40      |
| 24 | <b>RU</b> | <b>Federazione<br/>Russa</b>                          | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 25 | <i>FI</i> | <i>Finlandia</i>                                      | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 249       | € 149,40      |
| 26 | <b>FR</b> | <b>Francia</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 27 | <i>GE</i> | <i>Georgia</i>  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 281       | € 168,60      |
| 28 | <b>DE</b> | <b>Germania</b>                                       | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 29 | <i>GB</i> | <i>Gran Bretagna</i>                                  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 429       | € 257,40      |
| 30 | <i>GR</i> | <i>Grecia</i>   | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 185       | € 111,00      |
| 31 | <b>IR</b> | <b>Iran</b>   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 32 | <i>IE</i> | <i>Irlanda</i>  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 372       | € 223,20      |
| 33 | <i>IS</i> | <i>Islanda</i>  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 271       | € 162,60      |
| 34 | <b>IT</b> | <b>Italia</b>   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 35 | <i>JP</i> | <i>Japan</i>  | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 201**     | € 135,60      |
| 36 | <b>KZ</b> | <b>Kazakistan</b>                                     | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 37 | <b>KE</b> | <b>Kenya</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 38 | <b>KG</b> | <b>Kirghizistan</b>                                   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 39 | <b>LS</b> | <b>Lesotho</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |
| 40 | <b>LV</b> | <b>Lettonia</b>                                       | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80       |

|    |           |  |           |           |            |                       |          |
|----|-----------|--|-----------|-----------|------------|-----------------------|----------|
| 41 | <b>LR</b> | <b>Liberia</b>                             | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 42 | <b>LI</b> | <b>Liechtenstein</b>                       | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 43 | <i>LT</i> | <i>Lituania</i>                            | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 73                    | € 43,80  |
| 44 | <b>MA</b> | <b>Marocco</b>                             | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 45 | <b>MN</b> | <b>Mongolia</b>                            | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 46 | <b>MZ</b> | <b>Mozambico</b>                           | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 47 | <b>ME</b> | <i>Montenegro</i>                          |           | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 73                    | € 43,80  |
| 48 | <b>NA</b> | <b>Namibia</b>                             | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 49 | <i>NO</i> | <i>Norvegia</i>                            | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 430                   | € 258,00 |
| 50 | <i>OM</i> | <i>Oman</i>                                | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | <i>dal 16 ottobre</i> |          |
| 51 | <b>PL</b> | <b>Polonia</b>                             | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 52 | <b>PT</b> | <b>Portogallo</b>                          | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 53 | <b>MC</b> | <b>Principato di Monaco</b>                | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 54 | <b>SY</b> | <b>Rep. Araba Siriana</b>                  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 55 | <i>KR</i> | <i>Rep. di Corea (Corea del Sud)</i>       | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 297                   | € 178,20 |
| 56 | <b>MK</b> | <b>Rep. di Macedonia</b>                   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 57 | <b>MD</b> | <b>Rep. di Moldova</b>                     | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 58 | <b>CZ</b> | <b>Repubblica Ceca</b>                     | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 59 | <b>KP</b> | <b>Rep. Dem. di Corea (Corea del Nord)</b> | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 60 | <b>RO</b> | <b>Romania</b>                             | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 61 | <b>SM</b> | <b>San-Marino</b>                          | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 62 | <b>RS</b> | <b>Serbia</b>                              | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 63 | <b>SL</b> | <b>Sierra Leone</b>                        | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 64 | <i>SG</i> | <i>Singapore</i>                           | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 278                   | € 166,80 |
| 65 | <b>SK</b> | <b>Slovacchia</b>                          | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 66 | <b>SI</b> | <b>Slovenia</b>                            | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 67 | <b>ES</b> | <b>Spagna</b>                              | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 68 | <i>US</i> | <i>Stati Uniti</i>                         | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 406                   | € 243,60 |
| 69 | <b>SD</b> | <b>Sudan</b>                               | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 70 | <i>SE</i> | <i>Svezia</i>                              | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 243                   | € 145,80 |
| 71 | <b>CH</b> | <b>Svizzera</b>                            | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 72 | <b>SZ</b> | <b>Swaziland</b>                           | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 73 | <b>TJ</b> | <b>Tagikistan</b>                          | <b>SI</b> | -         | <b>MM1</b> | <b>73</b>             | € 43,80  |
| 74 | <i>TR</i> | <i>Turchia</i>                             | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 424                   | € 254,40 |
| 75 | <i>TM</i> | <i>Turkmenistan</i>                        | -         | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 236                   | € 141,60 |

|    |           |   |           |           |            |           |         |
|----|-----------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 76 | <b>UA</b> | <b>Ucraina</b>  | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80 |
| 77 | <b>HU</b> | <b>Ungheria</b>   | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80 |
| 78 | <b>UZ</b> | Uzbekistan (dal 1 gennaio 2008 uscirà dall'Accordo di Madrid) | <b>SI</b> | <b>SI</b> | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80 |
| 79 | <b>VN</b> | <b>Viet Nam</b>   | <b>SI</b> | <b>-</b>  | <b>MM1</b> | <b>73</b> | € 43,80 |
| 80 | <i>ZM</i> | <i>Zambia</i>   | <b>-</b>  | <i>SI</i> | <i>MM2</i> | 73        | € 43,80 |

Nel caso l'elenco dei paesi in cui si chiede l'estensione territoriale comprenda sia quelli in grassetto (fondo bianco) sia quelli in corsivo (fondo grigio) occorre utilizzare il formulario MM3. Esempio: Turchia e Viet-Nam.

Attenzione: mentre i singoli paesi della Comunità Europea possono far parte dell'Accordo, del Protocollo o di entrambi, la Comunità Europea, come Marchio Comunitario, fa parte solo del Protocollo.

\* le tasse sono indicative, e si riferiscono ad un marchio in una sola classe merceologica; qualora si vogliano più di 3 classi, è necessario versare ulteriori € 73,00, per ogni classe in più o per ogni Stato in più. E' bene controllare sempre gli importi aggiornati cliccando sull'indirizzo dell'OMPI riportato qui sotto:

<http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep>

\*\* l'importo indicato si riferisce alla prima rata (€ 201,00), la seconda rata (€ 671,00) viene richiesta direttamente dall'ufficio brevetti giapponese

### **PRIORITÀ'**

Se entro 6 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 del Marchio Internazionale si considera effettuato nello stesso giorno di quello Nazionale.

Trascorsi i 6 mesi dal deposito del marchio nazionale, invece, si può comunque depositare il marchio Internazionale, ma questo prenderà la propria decorrenza, senza usufruire della priorità.

### **PROCEDURA**

La registrazione internazionale si ottiene presentando una domanda presso uno degli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio, allegando:

1) Istanza in Bollo da Euro 14,62, secondo il seguente modello:

**Al Ministero dello Sviluppo Economico**  
D.G.S.P.C. - **UIBM**

**Il sottoscritto** (generalità complete del richiedente e dell'eventuale mandatario: cognome, nome , Cap, via e numero civico), **titolare del marchio nazionale** ( numero e data di concessione del marchio, oppure numero e data di deposito della domanda, se si tratta di marchio non ancora concesso), **costituito da** (descrizione sintetica del marchio ) **e destinato a contraddistinguere** (elenco prodotti e/o servizi corrispondente esattamente a quello del marchio nazionale o coperto dallo stesso)

**chiede**

**a Codesto Ministero di far registrare lo stesso marchio presso l'OMPI** di Ginevra allo scopo di garantirsi l'uso esclusivo **nei seguenti Paesi** (elencare i Paesi per i quali si chiede la protezione).

Alla presente si allegano (elencare i prescritti documenti ):

Data

Firma

**Nota bene : Solo se si utilizza il formulario MM3**, cioè nel caso in cui si designano sia paesi aderenti all'Accordo che Paesi aderenti al Protocollo, e il marchio nazionale di base non e' ancora stato concesso, occorre

**aggiungere la seguente frase:**

**" La presente domanda deve essere considerata dipendente sia dall'Accordo sia dal Protocollo"**

2) Formulario OMPI, in duplice originale, dattiloscritto e compilato nella lingua prescritta:

- **MM1**, se il deposito designa soltanto Paesi che aderiscono all'Accordo (da compilare in francese).
- **MM2**, se il deposito designa soltanto Paesi che aderiscono al Protocollo (da compilare in inglese o francese).
- **MM3**, se il deposito designa sia Paesi aderenti all'Accordo, che Paesi aderenti al Protocollo (da compilare in inglese o francese).
- Nel caso in cui siano designati anche gli Stati Uniti, in aggiunta, occorre presentare l'apposito formulario **MM18**
- Nel caso in cui sia designata anche l'Unione Europea è necessario allegare, in aggiunta, il formulario **MM17**

3) Qualora sia dato incarico ad un terzo, atto di procura – o riferimento ad atto di procura – o lettera di incarico, in bollo da € 14,62, corredato dalla ricevuta di € 34,00, da effettuarsi sul c/c 82618000, intestato all'Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara

4) Riproduzione del marchio in bianco e nero, ovvero a colori nel caso in cui il richiedente rivendichi uno o più colori come elemento distintivo

5) Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di Euro 135,00, da pagare sul C/C 82618000, intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara

6) Ricevuta di versamento delle tasse Internazionali a favore dell'Ompi (la congruità dell'importo, da corrispondersi in Franchi svizzeri, può essere

verificata alla voce "feecalculator" all'indirizzo [www.wipo.int/madrid/en/index.html](http://www.wipo.int/madrid/en/index.html) )

7) Diritto di segreteria di € 35

8) Marca da bollo da € 14,62, per eventuale copia conforme all'originale

#### **COSTI PER IL DEPOSITO** (voci principali)

Il deposito di un Marchio Internazionale comporta il versamento di una tassa fissa di **653 Franchi Svizzeri**, per un marchio in bianco e nero, e di **903 Franchi Svizzeri** per un marchio a colori. A questo importo occorre aggiungere ulteriori **73 Franchi Svizzeri** per ogni Paese designato (per alcuni Paesi è richiesto il versamento di una tassa individuale diversa) e **73 Franchi Svizzeri** per ogni classe di prodotti e/o servizi oltre la terza. Le modalità del versamento sono indicate nel sito internet dell'OMPI [www.wipo.int/madrid/en/feesindex.html](http://www.wipo.int/madrid/en/feesindex.html)

#### **DURATA DELLA TUTELA**

La tutela dura 10 anni, decorrenti dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza, il marchio può essere rinnovato, ogni volta per ulteriori dieci anni.

***Sul sito [www.OMPI.int/madrid/en/index.html](http://www.OMPI.int/madrid/en/index.html) si possono trovare ulteriori informazioni di dettaglio, nonché la modulistica necessaria al deposito.***