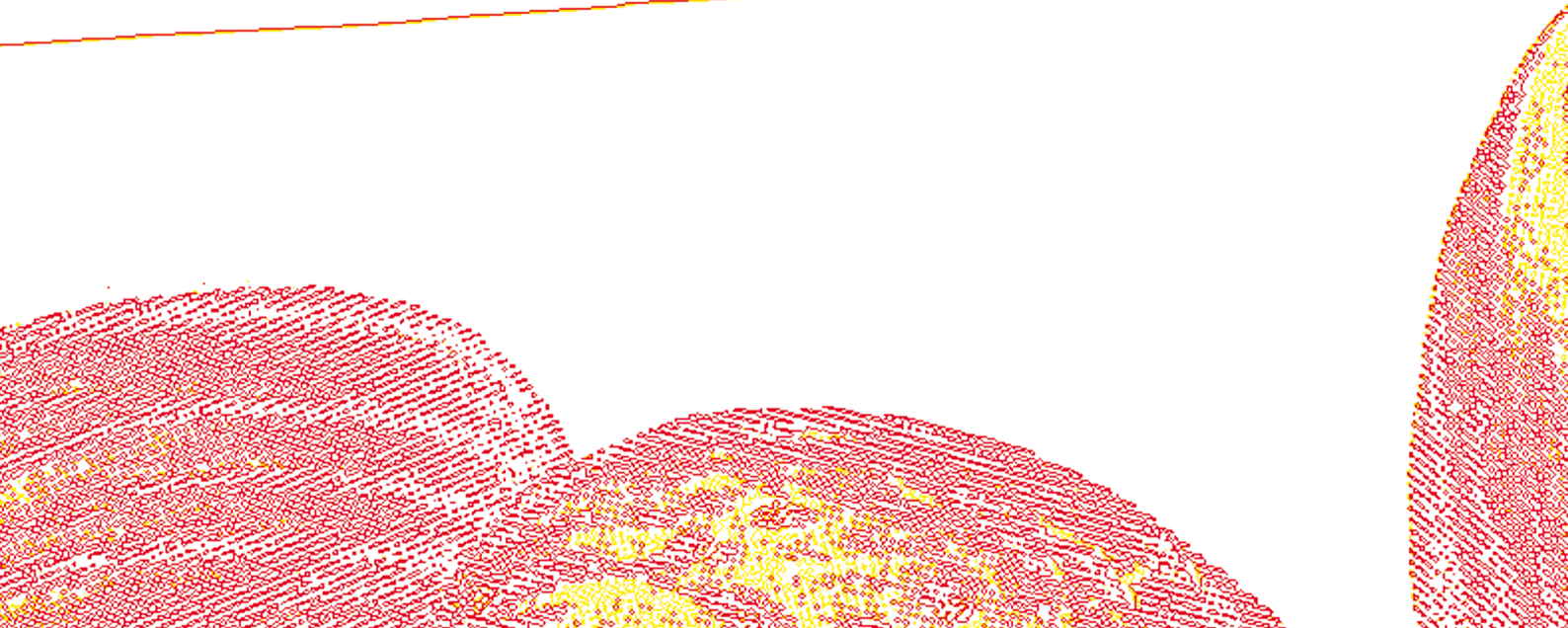




IGE | IPI

Deposito di un marchio



Indice

In sintesi	2
Che cos'è un marchio?	4
La registrazione di un marchio svizzero	6
Come deve essere compilato il modulo?	8
Il marchio è registrato – e poi?	10
La protezione dei marchi all'estero	13
La registrazione internazionale	14
Come deve essere compilato il modulo?	16

In sintesi

I marchi svolgono un ruolo decisivo poiché influenzano quotidianamente le decisioni di acquisto delle consumatrici e dei consumatori. Un marchio forte conferisce un'identità ai prodotti, crea fiducia e permette alle aziende di distinguersi dalla concorrenza. Il marchio è portatore di messaggi a vari livelli di percezione e semplifica la comunicazione tra produttore e acquirente. È inoltre spesso il frutto di importanti investimenti in termini di tempo e denaro che ne fanno un bene prezioso da proteggere adeguatamente contro gli abusi. Nel presente opuscolo troverà come depositare correttamente e autonomamente il suo marchio, affinché anche in caso di controversia possa salvaguardare i suoi diritti. Tuttavia sottolineiamo che la legislazione e la prassi relativa ai marchi costituiscono un campo complesso, per cui si consiglia di ricorrere ad uno specialista in materia. Segnaliamo esplicitamente un errore frequente: i richiedenti inesperti spesso non sanno che nella procedura di registrazione l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) non verifica se al momento della richiesta del marchio non si oppongano antecedenti diritti al marchio o societari. In altre parole, ricerche relative a marchi o a nomi societari già esistenti, spettano al richiedente.

GIANNI
VERSACE

Per la domanda di registrazione del marchio le consigliamo di tenere assolutamente conto dei seguenti punti:

Creazione:

Eviti i marchi che sono di dominio pubblico! Il suo marchio è di carattere descrittivo, induce in errore oppure viola il diritto vigente?



Concorrenza:

Prima di procedere al deposito, faccia una breve ricerca: il suo marchio è già iscritto nel registro in una forma identica o simile?

Priorità:

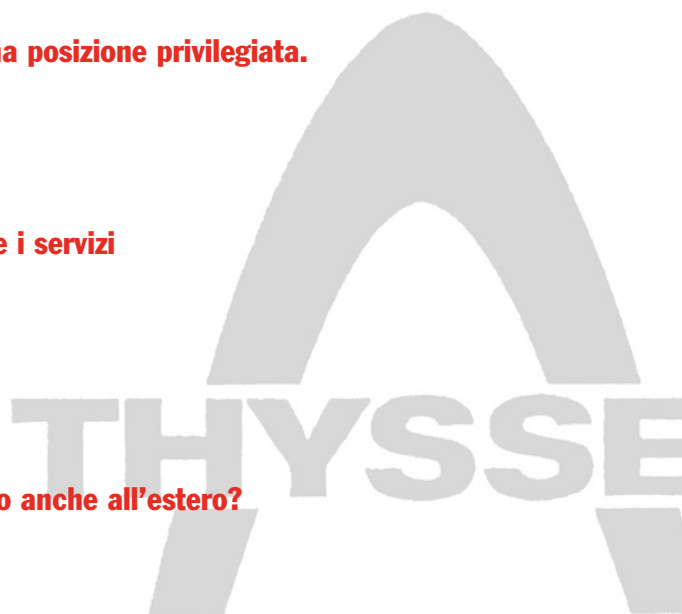
Non perda tempo. Chi prima deposita il marchio gode di una posizione privilegiata.

Precisione:

Compili il modulo in ogni sua parte! Ha indicato i prodotti e i servizi secondo la classificazione internazionale?

Progettazione:

Pensi in termini globali! Il suo marchio deve essere protetto anche all'estero?



VOLVO

Che cos'è un marchio?

La legge sulla protezione dei marchi parte da un concetto di marchio aperto: in linea di massima tutti i segni rappresentabili graficamente possono costituire un marchio ai sensi della legge, a condizione che siano atti a distinguere i prodotti e servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. I marchi si dividono in diverse categorie e forme:

Quale categoria di marchio le occorre?

Il **marchio individuale** è utilizzato dalle aziende per contraddistinguere i propri prodotti o servizi.

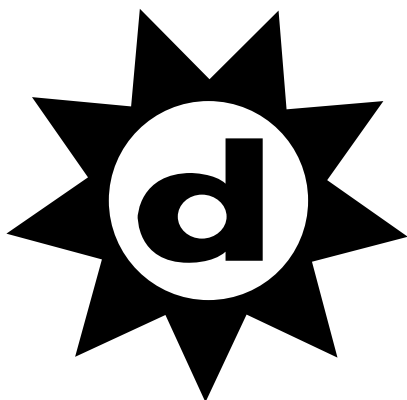
Si tratta della categoria di deposito di gran lunga più diffusa.

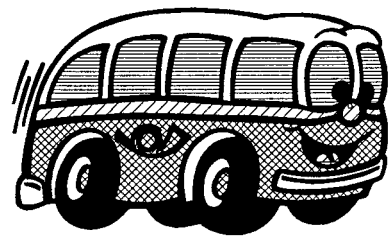


Il **marchio collettivo** contraddistingue i prodotti e i servizi di un gruppo di aziende di produzione, di commercio o di servizi. Un apposito regolamento stabilisce chi può aderirvi.

Il **marchio di garanzia** permette di assegnare determinate proprietà (p.es. caratteristiche di qualità) ai prodotti o ai servizi contrassegnati. Spetta al titolare del marchio garantire che le caratteristiche stabilite in un apposito regolamento siano soddisfatte. Per non creare conflitti d'interesse, il marchio di garanzia non può essere utilizzato dal titolare o da un'azienda che gli è strettamente connessa sul piano economico.

Sono registrabili quali **marchi geografici** tutte le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche iscritte in un registro (DOC e IGP, p.es. «Gruyère» per il formaggio) nonché le denominazioni viticole protette a livello cantonale e le denominazioni definite in un'ordinanza di settore (p.es. «Swiss made» per gli orologi). La protezione supplementare conferita dal marchio facilita la protezione e l'imposizione all'estero di tali denominazioni.





Che tipo di marchio è il suo?

In linea di massima si distingue tra marchi bidimensionali, tridimensionali e acustici.

e c o
t i m b e r

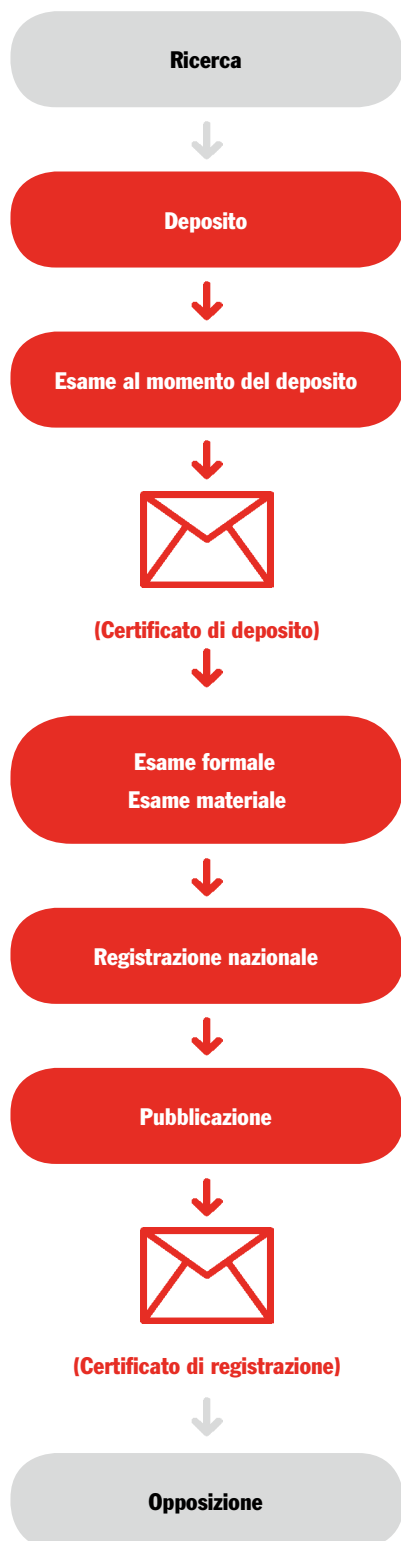
Il tipo di marchio più diffuso è quello a due dimensioni che contiene i marchi verbali, i marchi figurativi e i marchi combinati, consistenti di parole e immagini. Questa distinzione è importante per le formalità durante il deposito e in caso di conflitto. Per i marchi figurativi e per quelli combinati, ad esempio, è necessario trasmettere una riproduzione grafica al momento del deposito. Se vengono rivendicati dei colori, la protezione si limita fondamentalmente alla combinazione di colori depositata. Un marchio verbale è costituito da parole scritte in minuscolo o maiuscolo. All'interno della procedura di deposito il logo di un'azienda costituisce un marchio combinato, poiché gli elementi verbali sono combinati ad un elemento figurativo, costituito ad esempio da un carattere specifico oppure da un elemento grafico. Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da elementi grafici, senza aggiunta di parole.

Un marchio tridimensionale è un segno a tre dimensioni che, ad esempio, può essere direttamente apposto sul prodotto (p.es. la stella della Mercedes). È anche possibile richiedere la protezione in qualità di marchio per il prodotto o per il suo imballaggio, a condizione che la loro forma sia distintiva. Essa non deve essere né tecnicamente necessaria né costituire l'essenza del prodotto. È importante che nella domanda di deposito venga esplicitamente richiesta la protezione della forma tridimensionale (cfr. punto 4 del formulario) e che questa sia riprodotta in modo tale (con un disegno o una fotografia) da poter essere riconosciuta chiaramente.

Se il suo marchio è una sequenza di suoni, per esempio una sigla, i valori acustici (note) devono essere rappresentati graficamente.



La registrazione di un marchio svizzero



Un marchio è protetto solo con la sua iscrizione nel registro dei marchi.

Prima di chiedere la registrazione del marchio è opportuno procedere a qualche verifica. Noi, infatti, non controlliamo se il suo marchio esiste già in forma identica o simile. Se esso coincide con un marchio già registrato, vi sono forti probabilità che il suo diritto di protezione venga revocato in seguito ad un'opposizione (cfr. pagina 10) o che il suo marchio diventi oggetto, in un secondo tempo, di un'azione civile o penale. Sono inoltre possibili conflitti con altri segni, in particolare con i nomi di altre aziende. Per di più, per creare una situazione di conflitto non è necessario che due segni siano identici, basta un certo grado di similitudine.

Prima di depositare il suo marchio le consigliamo pertanto di effettuare una ricerca al fine di individuare eventuali marchi identici o simili. Per informazioni più dettagliate in merito la invitiamo a consultare il nostro sito www.ipi.ch. Per le ricerche nel registro di commercio può rivolgersi anche all'Ufficio del registro di commercio (www.regix.ch).

La procedura

Per registrare il suo marchio ci faccia pervenire il modulo compilato per posta o via fax, oppure tramite il sistema di deposito elettronico su <https://e-trademark.ige.ch>. Se la domanda è completa, riceverà un certificato di deposito con la fattura per la tassa di deposito. Se la protezione richiesta riguarda più di tre classi di prodotti e servizi, riceverà contemporaneamente una fattura per il pagamento della soprattassa per ogni classe supplementare. Una volta pagate le tasse procediamo all'esame della domanda. Se riscontriamo lacune formali o materiali, le diamo l'opportunità di prendere posizione. È possibile che nell'ambito della conseguente corrispondenza prendiamo atto di nuovi elementi che ci consentono di rivedere la nostra posizione iniziale e iscrivere il segno nel registro. Tuttavia, è anche possibile che la decisione iniziale venga confermata e la domanda di registrazione respinta. In questo caso lei ha 30 giorni per impugnare la decisione davanti al Tribunale amministrativo federale la cui sentenza può, a sua volta, essere portata di fronte al Tribunale federale.



Le eventuali lacune possono anche essere corrette senza costi aggiuntivi (ad es. modificando il marchio). Voglia tuttavia notare che ciò può portare a uno spostamento della data di deposito. Nel momento in cui la domanda non presenta più lacune procediamo all'iscrizione del marchio nel registro, lo pubblichiamo su www.swissreg.ch e le inviamo un certificato di registrazione.

Le domande che palesemente non presentano difetti materiali o formali sono esaminate nel corso dei sei giorni lavorativi che seguono il deposito e vengono registrate dopo l'avvenuto pagamento della tassa di deposito e di eventuali soprattasse per ogni classe supplementare. Questa procedura viene applicata nel momento in cui la lista dei prodotti e servizi contiene esclusivamente termini che mettiamo a disposizione tramite e-trademark e tramite l'assistenza alla classificazione (<https://wdl.ipi.ch>), e quando è inoltre possibile verificare velocemente l'assenza di motivi di rifiuto materiali o formali. Dopo la pubblicazione del marchio su www.swissreg.ch comincia a decorrere il termine di tre mesi durante il quale i titolari di marchi precedenti identici o simili al suo, possono presentare opposizione (cfr. pagina 10).

Ostacoli alla registrazione

Per poter essere registrato il suo marchio deve rispondere a determinati criteri:

Il suo marchio non deve essere descrittivo

I segni descrittivi appartengono al dominio pubblico e in quanto tali devono restare a disposizione del pubblico, risp. della concorrenza. Indicazioni ad esempio relative alla natura, alla qualità, al tipo o al luogo di produzione, la finalità o il prezzo del prodotto nonché qualunque altra indicazione di natura puramente descrittiva non possono essere protette come marchio. Per esempio non è possibile registrare «Mela» per le mele o la frutta, mentre è senz'altro possibile farlo per i computer. È importante ricordare il principio secondo cui, a causa della pluralità linguistica del nostro paese, il carattere di dominio pubblico di un segno depositato sia verificato sulla base di tutte le lingue nazionali (ciò vale anche per il carattere ingannevole). Nella prassi vengono respinte anche indicazioni descrittive in lingua inglese.

Si noti che lo stemma svizzero, gli stemmi dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni possono essere registrati come elemento di un marchio solo dall'ente pubblico a cui appartengono.

La croce svizzera, invece, può essere registrata quale elemento di un marchio per tutti i prodotti e servizi di provenienza svizzera.

Il suo marchio non deve essere ingannevole

Se un marchio può indurre in errore in merito alle caratteristiche del prodotto, per esempio sulla sua origine, la sua natura o qualità, questo non può essere ammesso alla registrazione, se non con le dovute limitazioni. Per esempio il marchio «CITRON» non può essere registrato in relazione ad acque minerali e gassose. Il divieto dell'inganno sulla provenienza dei prodotti ha come conseguenza che, per esempio, i marchi contenenti un rinvio alla Svizzera (Monte Ceneri, Ticino, Guglielmo Tell, ecc.), possono essere protetti solo per prodotti di provenienza svizzera.

Sono esclusi dalla registrazione anche i segni contrari all'ordine pubblico.

Esempi di marchi non registrabili:

HYDRO COSMETIQUE per cosmetici

SUPEROIL per gli oli lubrificanti

CAFE SUISE per la ristorazione

Esempio di un marchio con elenco di prodotti limitato:



Lista dei prodotti e/o dei servizi:

29 formaggi di provenienza svizzera

Altri esempi sono disponibili nell'Assistenza all'esame alla pagina <https://ph.ige.ch>.

Come deve essere compilato il modulo?



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Registrazione di un marchio svizzero

- L'opuscolo «Deposito di un marchio» fornisce le informazioni in merito alle formalità per il deposito e alla compilazione di questo formulario.
- Attenzione:** durante la procedura di registrazione non verifichiamo possibili violazioni di marchi o di ditte precedenti. Vi consigliamo perciò vivamente di fare eseguire una ricerca professionale di anteriorità di marchi simili o identici, così come di ditte. Potete trovare ulteriori informazioni a questo proposito sul nostro sito www.ipi.ch. Raccomandiamo inoltre il ricorso ad un rappresentante specializzato in marchi (www.ipi.ch/rapp-marchi).
- Un marchio può essere depositato anche mediante Internet (<https://e-trademark.ige.ch>).**

1 Depositante Nome, cognome, rispettivamente ditta, indirizzo, CAP, località	Lasciare in bianco <i>Esaminatore/trice</i> <i>Domanda n.</i> <i>Data di deposito</i>
2 Rappresentante Nome, cognome, rispettivamente ditta, indirizzo, CAP, località	<i>Numero di registrazione</i>
3a Persona di contatto Nome, cognome, telefono, fax	<input type="checkbox"/> <i>Domanda internazionale</i>
3b Numero di riferimento, incarto n.	<i>Designazione del marchio</i> <i>Lingua:</i>
4 Marchio Per i marchi con una forma scritta o grafica particolare deve essere depositata un'immagine in bianco e nero che va incollata o inserita nel riquadro qui accanto. Le diverse tonalità di grigio devono apparire distintamente. Per i marchi a colori (v. cif. 9 rivendicazione di colori) deve venir depositata un'immagine a colori. Misura massima delle riproduzioni: 80 x 80 mm. <input type="checkbox"/> Marchio tridimensionale <input type="checkbox"/> Marchio acustico <input type="checkbox"/> Marchio con rivendicazione di colore <input type="checkbox"/> Marchio di colore (astratto) <input type="checkbox"/>	<i>Tassa di deposito</i> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <i>Sopratassa per ogni classe supplementare</i> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <i>Data di ricevimento</i> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
5 Tasse Tassa di deposito <input type="checkbox"/> CHF da fatturarci. <input type="checkbox"/> CHF da dedurre dal nostro conto corrente n. presso l'Istituto. Sopratassa per ogni classe supplementare <input type="checkbox"/> CHF da fatturarci. <input type="checkbox"/> CHF da dedurre dal nostro conto corrente n. presso l'Istituto.	

MA_E_Empiegna_L082017

1
Indichi il nome o la ditta in base all'iscrizione nel registro di commercio e l'indirizzo del titolare. Nel caso di più titolari devono essere indicati tutti i recapiti. Se non è stato designato un rappresentante, la corrispondenza dovrà sempre essere firmata da tutti i depositanti.

2
Indichi il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante. Le persone e le ditte con domicilio o sede all'estero sono tenute a indicare un rappresentante con recapito in Svizzera o un recapito in Svizzera. Un elenco dei rappresentanti è disponibile all'indirizzo www.ipi.ch/rapp-marchi.

4
Scriva il nome del marchio o ne incolli la raffigurazione. Ulteriori indicazioni sono riportate sull'opuscolo «Deposito di un marchio: istruzioni per l'inoltro delle raffigurazioni». Se desidera richiedere la protezione per un marchio tridimensionale, un marchio acustico oppure un altro tipo di marchio, lo indichi in questo spazio.

5
Scriva l'importo relativo alla tassa da pagare. La lista delle tasse è allegata all'opuscolo.

Stato: 1° maggio 2018

Le tasse sono soggette a cambiamenti. La lista qui riportata si trova all'indirizzo www.ipi.ch; può anche richiederla telefonicamente o per iscritto presso il nostro Istituto.

6 Lista dei prodotti e/o dei servizi

Per designare prodotti o servizi, si prega di utilizzare la terminologia e l'ordine cronologico della Classificazione internazionale. Vi raccomandiamo di utilizzare la lista «Classificazione internazionale dei prodotti e servizi» messa a disposizione dall'Istituto come anche la base dati on line su <https://vdi.ige.ch>. La lista può essere inoltrata su foglio separato. Qualora venga indicato esclusivamente il numero di classe, l'Istituto presuppone che la domanda concerne tutti i termini generali appartenenti alla classe in questione (si veda la lista dei termini generali su www.ipi.ch/ips-it). Ciò non vale tuttavia per la classe 45, i cui termini generali sono definiti troppo ampiamente. Per questa classe l'Istituto esigerà un'ulteriore precisazione.

Lasciare in bianco

Classi internazionali

1	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	21	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>

Provvisoriamente

Visto d'esaminazione

Seguito su foglio separato

7 Categoria di marchio

Indicare con una crocetta la categoria che fa al caso.

Marchio individuale **Marchio di garanzia** **Marchio collettivo**

8 Rivendicazione di priorità

Secondo la Convenzione di Parigi

Paese _____ **Data del primo deposito** _____

Se è rivendicata una priorità parziale, occorre specificare a quali prodotti e/o servizi si riferisce oppure presentare il relativo documento di priorità.

9 Rivendicazione di colori

10 Osservazioni

11 Allegati

.....

12 Data e firma

6

Indichi i prodotti e/o i servizi per i quali desidera richiedere la protezione. A tal fine utilizzi, ove possibile, la lista dei principali prodotti e servizi secondo la Classificazione di Nizza (allegato) oppure la nostra Assistenza alla classificazione all'indirizzo <https://wdl.ipi.ch>.

7

Scelga il tipo di marchio desiderato. Se non fornisce nessuna indicazione, il suo marchio sarà protetto come marchio individuale. Per la protezione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, deve presentare anche il relativo regolamento.

8

Nel caso avesse già depositato o registrato il marchio all'estero e volesse quindi rivendicare la priorità di questo primo deposito, riporti qui le necessarie informazioni.

9

Se vuole rivendicare determinati colori per un marchio figurativo o un marchio combinato, li indichi in questo spazio. Se non fornisce nessuna indicazione, il suo marchio è protetto in tutti i colori.

10

Se desidera un esame accelerato secondo l'art. 18 OPM, lo indichi sotto questo punto. Una volta pagata la tassa, il suo marchio sarà registrato o la domanda di registrazione sarà oggetto di notificazione entro un mese. Tassa per la procedura d'esame accelerata: 400 CHF (stato: 1^o maggio 2018).

Il marchio è registrato – e poi?

Il suo certificato di registrazione le garantisce i diritti, ma lei deve usufruirne.

Obbligo di utilizzo

Dopo un periodo di attesa di cinque anni, l'azienda ha l'obbligo di utilizzare il marchio in rapporto ai prodotti e ai servizi iscritti nel registro. Se per un periodo ininterrotto di oltre cinque anni il marchio non viene utilizzato, chiunque può chiederne la cancellazione presso l'IPI. Di conseguenza il diritto al marchio non può più essere fatto valere.

Sorveglianza e difesa

Anche il mantenimento della posizione di mercato del suo marchio è esclusivamente nelle sue mani. Dal momento che noi non procediamo d'ufficio a verificare il rischio di confusione e, quindi, la possibilità di collisioni dei marchi, è indispensabile che lei tenga d'occhio il mercato. Solo così può procedere tempestivamente contro l'uso abusivo del suo marchio. È raccomandato di richiedere un abbonamento per il controllo del marchio presso uno specialista delle ricerche che le darà regolarmente delle informazioni sui segni recentemente depositati o registrati. Se constatata un danno al suo diritto al marchio ha due possibilità:

La procedura di opposizione

Se viene pubblicato un marchio che è identico o simile al suo, in qualità di titolare di un marchio precedente può presentare opposizione presso il nostro Istituto. In questo caso la procedura è semplice e relativamente conveniente. Tuttavia, per i non addetti ai lavori, è difficile valutare se esiste il rischio di confusione. Quindi in molti casi si consiglia di ricorrere ad un rappresentante specializzato. Dal momento che i marchi sono protetti sempre in riferimento a determinati prodotti e servizi, non si tratta soltanto di determinare la possibilità di confusione tra i marchi, ma anche l'affinità dei prodotti contrastanti. Il proprietario del marchio contestato può inoltre far valere il mancato utilizzo del marchio oppositore negli ultimi cinque anni (cfr. obbligo di utilizzo).

Decisioni in materia di opposizione dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale e del Tribunale amministrativo federale:

Esiste il rischio di confusione nel caso di:

WELEDA – la weda
per prodotti e servizi delle classi 3, 44

CELLINI – ELINI
per prodotti della classe 14

SKY – SkySIM
per prodotti e servizi delle classi 9, 38, 42

Non esiste rischio di confusione nel caso di:

DECIS – Siced
per prodotti delle classi 1, 5, 31

ILLY – LyLyLy
per prodotti delle classi 29, 30, 32

RAFFAELLO – RAFFIO
per prodotti della classe 33



L'opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione di un marchio nazionale. Per le registrazioni internazionali tale termine decorre soltanto dal primo giorno del mese seguente alla pubblicazione nella gazzetta dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Entro questi termini deve essere pagata anche la tassa di opposizione. Le decisioni dell'IPI nell'ambito della procedura di opposizione possono essere impugnate entro trenta giorni davanti al Tribunale amministrativo federale che statuisce definitivamente.

Azione legale davanti ai tribunali ordinari

In linea di principio le nostre decisioni non sono vincolanti per i tribunali ordinari. Un marchio può dunque diventare in ogni momento oggetto di una procedura civile o penale. Così come nella procedura di opposizione, anche qui può essere dimostrato che il proprio marchio è stato violato da un marchio più recente. La stessa regola vale per il rischio di confusione tra i marchi e l'affinità dei prodotti e dei servizi.



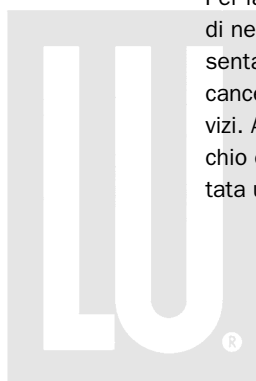
Proroga

La registrazione è valida durante i dieci anni che seguono la data di deposito. Essa sarà prorogata ogni volta per dieci anni, se una domanda di proroga ci perviene per tempo, ossia prima della scadenza della protezione, ma al più tardi entro i sei mesi ad essa successivi (contro pagamento d'una sovrattassa). A tal fine la preghiamo di utilizzare sempre l'apposito modulo. È opportuno richiedere nello stesso tempo, che l'IPI proceda ad eventuali cambiamenti di titolari o modifiche di indirizzi.



Cancellazione

Per la cancellazione non si richiede il pagamento di nessuna tassa, se il titolare del marchio presenta relativa domanda scritta. È anche possibile cancellare solo una parte dei prodotti e dei servizi. Allo scadere del decennio di validità, il marchio è cancellato d'ufficio, se non è stata presentata una domanda di proroga.





Modifiche

In seguito a formale richiesta, iscriviamo nel registro le modifiche del nome o della ditta, dell'indirizzo e della sede sociale nonché del rappresentante. Su richiesta esplicita inoltrata per iscritto potrà anche limitare la lista dei prodotti e servizi. Non è invece possibile ampliarla: a tal fine occorre presentare una nuova domanda di deposito.

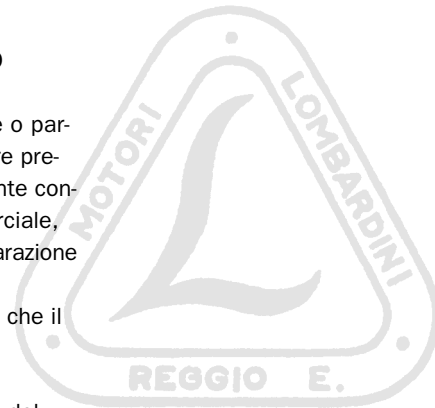
Se un marchio viene contestato soltanto in riferimento ad una parte della lista dei prodotti e servizi, il titolare può richiedere la divisione della registrazione con domanda scritta. In questo caso la parte non contestata viene separata e le viene assegnato un nuovo numero di registrazione con la priorità originaria.

Trasferimento e licenza del diritto al marchio, diritto di pegno

Se il marchio viene trasferito interamente o parzialmente ad un'altra persona, deve essere presentata una domanda scritta con il seguente contenuto: cognome, nome o ragione commerciale, nonché indirizzo dell'acquirente; una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto oppure un altro certificato dal quale risulti che il marchio è stato trasferito all'acquirente.

Il titolare del marchio può concedere l'uso del marchio ad altri mediante una licenza. La registrazione d'una licenza nel registro necessita una domanda scritta di una delle parti al contratto (datore di licenza o licenziatario).

I marchi possono anche essere costituiti in pegno. Dietro esplicita richiesta iscriviamo il diritto di pegno nel registro dei marchi. Questo fatto è comunque piuttosto raro.



La protezione dei marchi all'estero

Iscrivendo il suo marchio nel registro svizzero, lei ottiene la protezione del marchio in Svizzera. Al momento della creazione del segno e della scelta dei prodotti e dei servizi, ha cercato di proteggere il marchio nel modo più ampio possibile. Adesso può estendere la protezione del marchio anche in altri Paesi. A tal fine ha a disposizione sostanzialmente tre possibilità:

Domande dirette in altri Stati

Così come avviene in Svizzera, può presentare direttamente la domanda per il suo marchio anche in altri Stati. Nella maggior parte di essi questa possibilità le spetta, anche se non ha la cittadinanza del paese in questione. Tuttavia si ricordi che in tal caso deve comunicare con l'ufficio locale dei marchi nella lingua nazionale e spesso deve nominare un rappresentante locale.

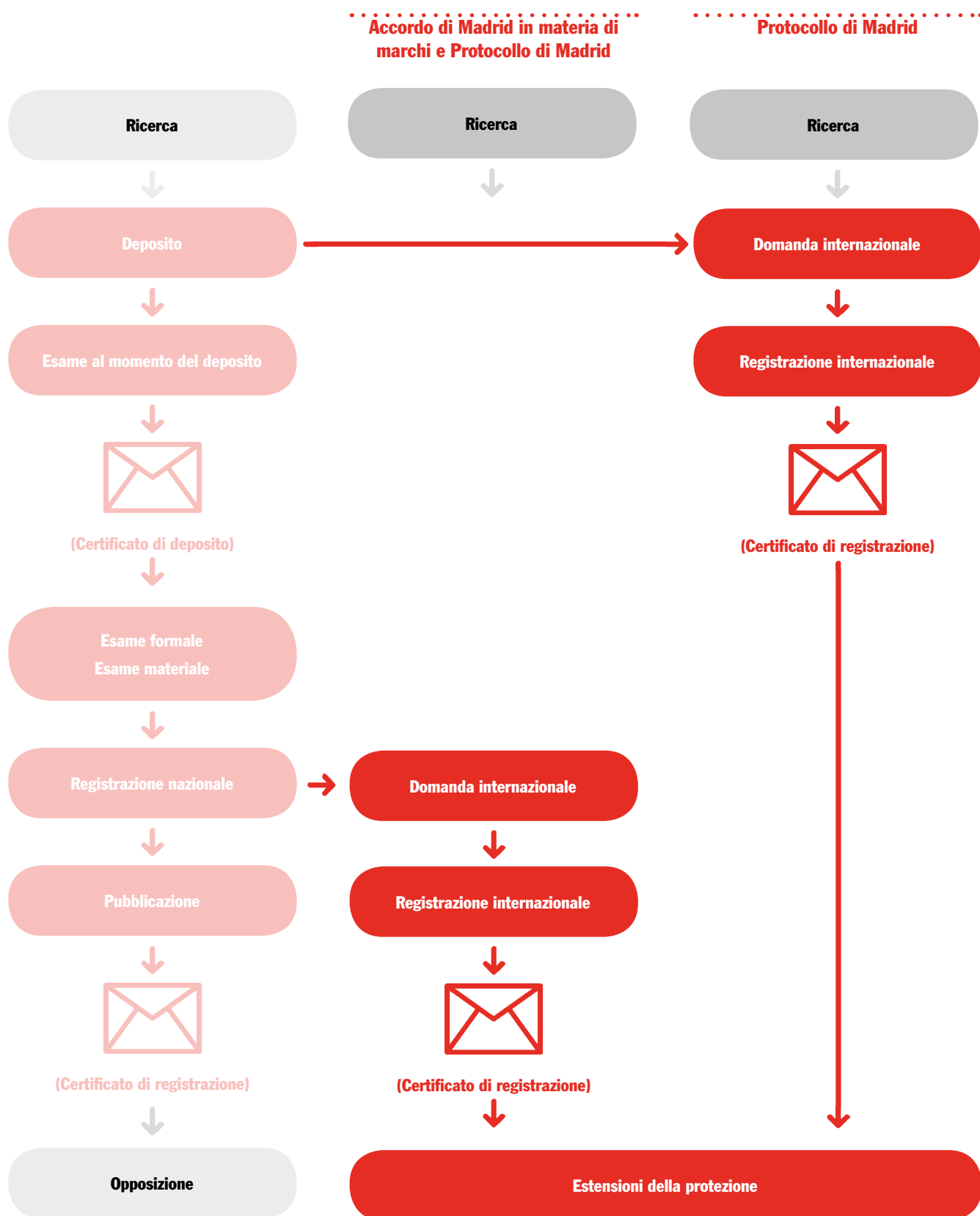
Domande regionali

I depositi dei marchi presso gli uffici regionali le permettono di ottenere la protezione del marchio in diversi Stati contemporaneamente, p.es. presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per tutti gli Stati membri dell'Ue.

Registrazioni internazionali secondo il sistema di Madrid

Mediante l'estensione della protezione in base all'Accordo di Madrid sui marchi o al Protocollo di Madrid, la protezione del marchio può essere estesa ad altre parti contraenti del sistema di Madrid. A gennaio 2018 sono 100 gli Stati aderenti a questi due accordi, tra cui quasi tutti i Paesi dell'Ue, la maggior parte dei Paesi dell'Europa dell'est, gli Stati Uniti, il Giappone, la Russia, la Cina e molti altri, nonché l'Ue in qualità di organizzazione intergovernativa. È ipotizzabile che gli accordi saranno ratificati da altri Stati. La domanda di registrazione internazionale deve essere imperativamente inoltrata presso l'IPI, mentre le domande di registrazione che si riferiscono a uno Stato estero non membro dell'Accordo o del Protocollo di Madrid sui marchi o a una regione sono da presentare direttamente presso l'ufficio competente dello Stato o della regione a cui si riferiscono. L'IPI non è autorizzato a fornire alcun aiuto che si riferisca alla presentazione di tali istanze all'estero.

La registrazione internazionale



Ogni parte contraente dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid, per il quale viene richiesta l'estensione della protezione, può rifiutare interamente o parzialmente la protezione relativa al marchio entro 12 risp. 18 mesi. Se ciò non avviene, la registrazione internazionale è protetta come un marchio nazionale.

Anche per le registrazioni internazionali vale la regola: **prima fare le ricerche, poi presentare la domanda di registrazione!** La domanda internazionale può essere inoltrata basandosi sulla domanda di registrazione svizzera o sulla registrazione del marchio in Svizzera. Alla pagina www.ipi.ch/ironline è disponibile anche un sistema di deposito elettronico. Le raccomandiamo d'inviarci la domanda internazionale insieme a quella nazionale. Trasmetteremo in seguito la domanda internazionale all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), la quale, a tempo debito, le attesterà la registrazione internazionale.

Quasi tutti possono ottenere una registrazione internazionale

Se intende ottenere un'estensione della protezione mediante il Sistema di Madrid è sufficiente che lei:

- abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera, oppure
- abbia il suo domicilio in Svizzera, oppure
- sia cittadino/a svizzero/a.

Si annunci quanto prima

Vale la regola: prima è, meglio è; e se possibile, annunci il deposito internazionale contemporaneamente con il deposito nazionale! Solo così possiamo inoltrare la sua domanda nel più breve tempo possibile all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e assicurarle la priorità di deposito in Svizzera (o ancora di un deposito estero precedente) anche per la registrazione internazionale.

Protezione all'estero attraverso la registrazione internazionale

Una volta inoltrata, la sua domanda sarà esaminata dall'OMPI, che la iscriverà nel registro internazionale e la pubblicherà nel bollettino elettronico «Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks».

L'OMPI inoltrerà la conferma di registrazione alle parti contraenti da lei prescelte. Se queste non emettono un rifiuto dell'estensione del marchio entro 12 risp. 18 mesi, il suo marchio è protetto così come lo è un marchio nazionale o regionale. La protezione della registrazione internazionale può presentarsi perciò in forme molto diverse:

- per determinate parti contraenti la registrazione può essere interamente protetta
- in altre parti contraenti solo una parte della registrazione può godere della protezione
- in alcuni casi la protezione può anche essere totalmente rifiutata.

L'iscrizione nazionale e la registrazione internazionale dipendono l'una dall'altra

Per un periodo di cinque anni la registrazione internazionale è vincolata alla sua base svizzera. Se, durante questo periodo, il marchio di base svizzero viene a mancare o se la sua protezione viene limitata, per esempio con una cancellazione parziale, ciò si riflette anche sulla registrazione internazionale. Soltanto allo scadere dei cinque anni la registrazione internazionale diventa indipendente.

Come deve essere compilato il modulo?



IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Domanda per una registrazione internazionale

Il sito www.ipi.ch > Protezione > Marchi > Domanda internazionale > Deposito della domanda informa sulle formalità di registrazione e su come compilare il presente modulo.

Il modulo può essere trasmesso:

- mediante e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch. Riceverete immediatamente una conferma di ricevimento giuridicamente valida.
- mediante fax o per Posta. Non riceverete alcuna conferma.

Per semplificare la procedura depositate il marchio online su www.ige.ch/ironline. Riceverete immediatamente una conferma di ricevimento accompagnata da una sintesi delle informazioni trasmesse.

Non esitate a contattarci se non ricevete alcuna notifica o fattura da parte nostra **entro un mese** (entro un mese dalla registrazione di un marchio svizzero o entro un mese dal deposito della domanda se questa si fonda su un marchio già registrato o su una domanda svizzera).

Informazioni sul marchio di base

1 Registrazione di base/domanda di base

a) Numero di registrazione: o se non esiste, numero di deposito:

b) Data di deposito:

c) Marchio:

Il depositante chiede che, nonostante i rischi (ad es. perdita delle tasse pagate), la domanda internazionale sia effettuata sulla base della domanda di base svizzera.

2 Rivendicazione di priorità secondo la Convenzione di Parigi

Nell'ambito di una domanda internazionale è possibile rivendicare la priorità del 1° deposito del marchio se il 1° deposito è stato effettuato meno di **6 mesi prima** della domanda internazionale.

Il depositante rivendica la priorità del deposito svizzero che funge da base. Questo deposito svizzero è il 1° deposito del marchio.

Il depositante rivendica la priorità di un deposito estero anteriore al deposito svizzero che funge da base. Le informazioni relative a questo 1° deposito estero sono le seguenti:

Paese: data: numero:

Osservazioni:

3 Colore(i) rivendicato(i)

4 Traslitterazione

Traslitterazione del marchio (questa indicazione è obbligatoria se il marchio completo o una sua parte è composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane):

5 Traduzione del marchio (indicazione facoltativa ma richiesta da alcune parti contraenti designate, ad es. dagli USA):

in inglese:

in spagnolo:

in francese:

I termini contenuti nel marchio non sono dotati di significato (non sono quindi traducibili).

Lasciare in bianco per favore
Data di ricevimento

MA_E_GesuchR_1_012018

1/5

1

Come base può essere utilizzata la registrazione del marchio in Svizzera oppure la domanda di registrazione. Per consentire l'attribuzione della domanda di registrazione internazionale è assolutamente necessario indicare il numero della registrazione svizzera o della domanda di registrazione.

Selezionando la casella ci chiede di trasmettere la sua domanda all'OMPI senza attendere la registrazione del marchio di base svizzero. Ciò significa, tuttavia, che se la domanda di registrazione del marchio di base svizzero fosse respinta e il marchio non fosse dunque registrato, la relativa registrazione internazionale sarebbe cancellata senza rimborso delle tasse già corrisposte. Una domanda di registrazione internazionale che si fonda su un marchio svizzero già registrato poggia pertanto su basi più solide.

2

Per una registrazione internazionale ha la possibilità di rivendicare la data di deposito del marchio di base svizzero o di un deposito precedente dello stesso marchio in uno dei Paesi membri dell'Accordo di Madrid (AM) o in uno stato membro dell'Organizzazione mondiale di commercio (OMC), a condizione che il marchio in questione sia il primo deposito del suo marchio, e che non siano trascorsi più di sei mesi da questo primo deposito e dalla data ufficiale di deposito della sua domanda internazionale. Qualora in questa rubrica non venga rivendicata nessuna priorità (nessuna crocetta sulla relativa casella), di norma il suo marchio è protetto solo a partire dalla data ufficiale del deposito della sua domanda internazionale.

Informazioni sul depositante e sul rappresentante

6 Depositante

a) Nome, cognome, risp. ragione sociale, indirizzo, CAP, località:

b) Indicazioni supplementari relative al depositante:

Importante: Se non viene selezionata alcuna casella il depositante conferma di non soddisfare la relativa condizione. Più caselle possono essere selezionate.

Il depositante conferma

- di essere titolare in Svizzera di uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.
 di essere domiciliato in Svizzera.
 di essere cittadino svizzero.

c) Se l'indirizzo indicato al punto a) non si trova in Svizzera, indirizzo dello stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio o domicilio in Svizzera:

d) Ulteriori dati (conformemente alle esigenze di certe parti contraenti designate, ad es. dagli USA):

- i) cittadinanza, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica:
ii) nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica:
– natura della persona giuridica:
– Stato (o unità territoriale) in base al cui diritto è stata fondata la persona giuridica:

e) Indirizzo per la corrispondenza (Chi non ha domicilio o sede in Svizzera deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera oppure designare un rappresentante con un domicilio di notifica in Svizzera.):

Questo indirizzo concerne esclusivamente la procedura di deposito presso l'Istituto. Non va iscritto all'OMPI.

7 Rappresentante (Un rappresentante che ha sede in un paese del Sistema di Madrid diverso dalla Svizzera può essere iscritto nel registro internazionale dell'OMPI. Tuttavia, poiché l'Istituto non corrisponde con l'estero (art. 42 LPM), la corrispondenza è indirizzata direttamente al titolare se questo ha sede o domicilio in Svizzera o, se non ha sede o domicilio in Svizzera, all'indirizzo di corrispondenza in Svizzera indicato in precedenza.)

Nome, cognome, risp. ragione sociale, indirizzo, CAP, località:

8 Persona di contatto, numero di riferimento

Nome:

Indirizzo elettronico:

Tutta corrispondenza dell'OMPI deve essere inviata unicamente a questo indirizzo elettronico.

Telefono: fax:

No. di riferimento:

Lingua preferita per la corrispondenza proveniente dall'OMPI oltre il francese: inglese spagnolo

2/5

6a

Indichi il nome o la ditta in base all'iscrizione nel registro di commercio e l'indirizzo del titolare. Queste indicazioni devono corrispondere a quelle della domanda di base. Nel caso di più titolari devono essere riportati tutti gli indirizzi. Se non viene scelto nessun rappresentante comune, ogni indicazione ulteriore dovrà essere firmata da tutti i depositanti.

6b

Per decidere se è competente per il trattamento della domanda l'IPI si basa sulle sue indicazioni. La invitiamo pertanto a compilare questa rubrica con particolare attenzione come indicato nel modulo.

Informazioni sui prodotti e/o dei servizi

9 Lista (in francese) dei prodotti e/o dei servizi

a) La lista dei prodotti e/o dei servizi non deve comprendere indicazioni che non sono incluse nella registrazione risp. nella domanda nazionale e deve essere compilata in lingua **francese**. Vi raccomandiamo di utilizzare lo strumento di aiuto alla classificazione messo a disposizione dall'Istituto su <http://wdl.ige.ch>.

9

La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese e corrispondere a quella della domanda risp. della registrazione di base. Tuttavia può esservi riportato anche un numero più limitato di prodotti e/o servizi.

Informazioni sulle parti contraenti designate

Vogliate selezionare i Paesi/le parti contraenti che intendete designare

10 Estensione territoriale secondo il Protocollo di Madrid

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> AG Antigua e Barbuda | <input type="checkbox"/> ES Spagna | <input type="checkbox"/> LR Liberia | <input type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input type="checkbox"/> AL Albania | <input type="checkbox"/> FI Finlandia | <input type="checkbox"/> LS Lesotho*** | <input type="checkbox"/> SE Svezia |
| <input type="checkbox"/> AM Armenia | <input type="checkbox"/> FR Francia | <input type="checkbox"/> LT Lituania | <input type="checkbox"/> SG Singapore*** |
| <input type="checkbox"/> AT Austria | <input type="checkbox"/> GB Regno Unito*** | <input type="checkbox"/> LV Lettonia | <input type="checkbox"/> SI Slovenia |
| <input type="checkbox"/> AU Australia | <input type="checkbox"/> GE Georgia | <input type="checkbox"/> MA Marocco | <input type="checkbox"/> SK Slovacchia |
| <input type="checkbox"/> AZ Azerbaigian | <input type="checkbox"/> GH Ghana | <input type="checkbox"/> MC Monaco | <input type="checkbox"/> SL Sierra Leone |
| <input type="checkbox"/> BA Bosnia e Erzegovina | <input type="checkbox"/> GM Gambia | <input type="checkbox"/> MD Moldavia | <input type="checkbox"/> SM San Marino |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgaria | <input type="checkbox"/> GR Grecia | <input type="checkbox"/> ME Montenegro | <input type="checkbox"/> ST São Tomé e Príncipe
(Rep. Democr.) |
| <input type="checkbox"/> BH Bahrein | <input type="checkbox"/> HR Croazia | <input type="checkbox"/> MG Madagascar | <input type="checkbox"/> SX St-Martin |
| <input type="checkbox"/> BN Brunei | <input type="checkbox"/> HU Ungheria | <input type="checkbox"/> MK Macedonia | <input type="checkbox"/> SV Siria (Rep. araba) |
| <input type="checkbox"/> Darussalam*** | <input type="checkbox"/> ID Indonesia | <input type="checkbox"/> MN Mongolia | <input type="checkbox"/> SZ Swaziland |
| <input type="checkbox"/> BQ Isole BES | <input type="checkbox"/> IE Irlanda*** | <input type="checkbox"/> MX Messico | <input type="checkbox"/> TH Thailandia |
| <input type="checkbox"/> BT Bhutan | <input type="checkbox"/> IL Israel | <input type="checkbox"/> MZ Mozambico*** | <input type="checkbox"/> TJ Tagikistan |
| <input type="checkbox"/> BW Botswana | <input type="checkbox"/> IN India*** | <input type="checkbox"/> NA Namibia | <input type="checkbox"/> TM Turkmenistan |
| <input type="checkbox"/> BX Benelux | <input type="checkbox"/> IR Iran (Rep. islam. dell') | <input type="checkbox"/> NO Norvegia | <input type="checkbox"/> TN Tunisia |
| <input type="checkbox"/> BY Belarus | <input type="checkbox"/> IS Islanda | <input type="checkbox"/> NZ Nuova Zelanda*** | <input type="checkbox"/> TR Turchia |
| <input type="checkbox"/> CN Cina | <input type="checkbox"/> IT Italia | <input type="checkbox"/> OA Organizzazione
Africana della
Proprietà Intellet-
tuale (OAPI) | <input type="checkbox"/> UA Ucraina |
| <input type="checkbox"/> CO Colombia | <input type="checkbox"/> JP Giappone | <input type="checkbox"/> OM Oman | <input type="checkbox"/> US Stati Uniti* |
| <input type="checkbox"/> CU Cuba | <input type="checkbox"/> KE Kenia | <input type="checkbox"/> PH Filippine | <input type="checkbox"/> UZ Uzbekistan |
| <input type="checkbox"/> CW Curaçao | <input type="checkbox"/> KG Kirghizistan | <input type="checkbox"/> PL Polonia | <input type="checkbox"/> VN Vietnam |
| <input type="checkbox"/> CY Cipro | <input type="checkbox"/> KH Cambogia | <input type="checkbox"/> PT Portogallo | <input type="checkbox"/> ZM Zambia |
| <input type="checkbox"/> CZ Rep. Ceca | <input type="checkbox"/> KP Corea (Rep. Pop.
Demo.) | <input type="checkbox"/> RO Romania | <input type="checkbox"/> ZW Zimbabwe |
| <input type="checkbox"/> DE Germania | <input type="checkbox"/> KR Corea (Rep.) | <input type="checkbox"/> RS Serbia | |
| <input type="checkbox"/> DK Danimarca | <input type="checkbox"/> KZ Kazakistan | <input type="checkbox"/> RU Fed. russa | |
| <input type="checkbox"/> DZ Algeria | <input type="checkbox"/> LA Laos (Rep. Demo.
Pop.) | <input type="checkbox"/> RW Ruanda | |
| <input type="checkbox"/> EE Estonia | <input type="checkbox"/> LI Liechtenstein | | |
| <input type="checkbox"/> EG Egitto | | | |
| <input type="checkbox"/> EM Unione europea** | | | |

In grassetto i Paesi/le parti contraenti che riscuotono tasse individuali. Per gli altri Paesi è dovuta la tassa complementare.

* Vogliate allegare il formulario dell'OMPI **MM18** (link sul sito www.ipi.ch).

** In caso di designazione dell'Unione europea, indicare una **seconda lingua di lavoro**

inglese tedesco spagnolo italiano

Nota bene: per rivendicare una preesistenza vogliate utilizzare il formulario OMPI **MM17** (link sul sito www.ipi.ch).

*** Il depositante certifica di avere l'intenzione di utilizzare il marchio nel/i Paese/i designato/i.

Diversi

11

Tasse

Le tasse si compongono di una tassa nazionale per competenze, una tassa di base (tassa per competenze dell'OMPI), eventuali soprattasse (tasse di classe) e tasse di designazione (tassa complementare o tassa individuale secondo la parte designata).

Trovate un elenco aggiornato delle tasse su www.ipi.ch > Protezione > Marchi > Domanda internazionale > Costi e tasse.

L'OMPI mette a disposizione un calcolatore di tasse su www.wipo.int > IP Services > Trademarks (Madrid system) > Fees/Fee Calculator (al totale indicato va aggiunta la tassa nazionale per competenze).

Stima (facoltativa) del totale delle tasse:

inviateci una fattura.

da dedurre dal nostro conto corrente no. presso l'Istituto.

da dedurre dal nostro conto corrente no. presso l'OMPI (titolare

e, per quel che riguarda la tassa nazionale, dal nostro conto corrente no. presso l'Istituto.

Editoriale

Editore:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).

Questo opuscolo informativo, pubblicato in italiano, francese e tedesco, è ottenibile gratuitamente.

Illustrazioni: ringraziamo i titolari dei marchi raffigurati che si sono dichiarati d'accordo di riprodurre i loro marchi in questo opuscolo.

L'illustrazione in copertina riproduce un particolare del marchio registrato CAILLER della Société des Produits Nestlé S.A., Vevey.

Riproduzione autorizzata soltanto previa concessione esplicita dell'editore.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Stauffacherstrasse 65/59g

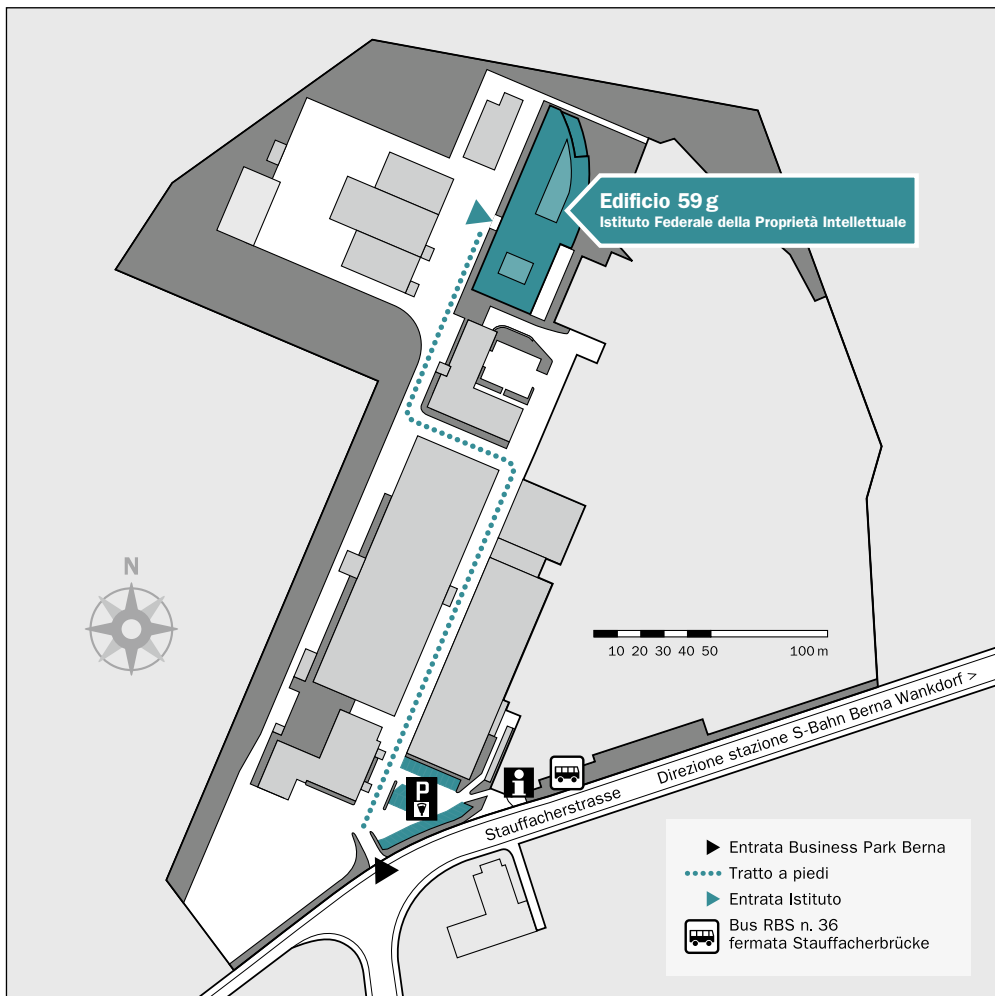
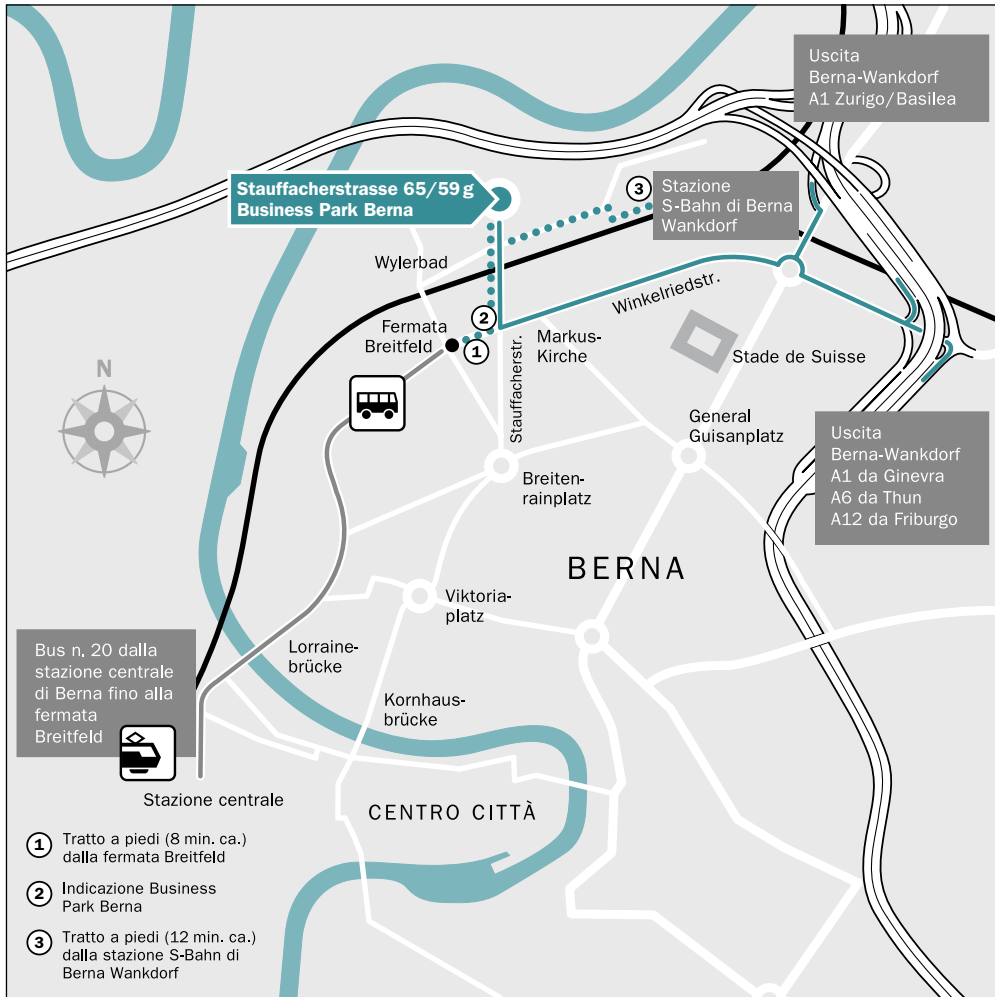
CH-3003 Berna

T +41 31 377 77 77

F +41 31 377 77 78

www.ipi.ch

10ª versione: maggio 2018



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Berna
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ipi.ch