

Il modulo «Domanda per una registrazione internazionale»

Un modulo compilato correttamente garantisce un esame rapido e costituisce una delle condizioni necessarie per una registrazione internazionale senza ostacoli del vostro marchio.

Le seguenti indicazioni corrispondono alle cifre delle rubriche del modulo. Si riferiscono principalmente alle regole 9.4) e 9.5) del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo e al Protocollo di Madrid (di seguito Regolamento di esecuzione comune, in francese o inglese).

1 Registrazione di base/domanda di base

Indicate qui la data di deposito del marchio svizzero di base, il suo no. di registrazione, o, qualora questo non sia ancora noto, il no. della domanda di registrazione. Se depositate la domanda internazionale insieme a quella svizzera non è necessario indicare alcun numero.

2 Rivendicazione di priorità

La priorità ai sensi della Convenzione di Parigi protegge la vostra registrazione internazionale a partire dalla data di deposito anteriore in uno dei Paesi membri della Convenzione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a condizione che questo deposito anteriore sia il primo deposito del marchio e che non più di sei mesi siano trascorsi tra il primo deposito anteriore e la data ufficiale di ricevimento della domanda internazionale.

Per una registrazione internazionale il titolare può dunque rivendicare la priorità del suo deposito svizzero di base o di un altro deposito anteriore in uno dei Paesi suddetti, a condizione che si tratti in entrambi i casi del primo deposito del marchio.

Per il calcolo del termine di 6 mesi per le domande internazionali dette "premature" (ossia le domande internazionali basate su una registrazione svizzera e pervenute durante la procedura d'esame svizzera), è necessario tenere conto del fatto che la data di deposito ufficiale di queste domande corrisponde alla data di registrazione del marchio svizzero (regola 11.1) del Regolamento di esecuzione comune). Per consentire ai depositanti di questo tipo di domanda di beneficiare della priorità, l'Istituto fa il possibile per registrare il marchio di base svizzero entro un termine di 6 mesi, nella misura in cui sia stato reso noto con sufficiente anticipo che la domanda internazionale rivendicante la priorità svizzera era pendente (idealmente la domanda internazionale deve essere depositata insieme a quella svizzera).

Per le domande internazionali dette "premature" che rivendicano la priorità derivante da un deposito anteriore a quello del marchio svizzero il termine di priorità inizia a decorrere dalla data di registrazione del deposito anteriore e non da quella del marchio di base svizzero.

Qualora non sia rivendicata alcuna priorità (nessuna casella selezionata), la registrazione internazionale è protetta, in linea di massima, a partire dalla data in cui la domanda perviene all'Istituto, o, per le domande dette "premature", a partire dalla data di registrazione del marchio di base svizzero (art. 3.4) AM/PM).

Osservazione: questa rubrica non va utilizzata per la rivendicazione di preesistenza nel quadro della designazione della.

3 Colori rivendicati

Se avete rivendicato un colore o una combinazione di colori per il marchio di base, indicate qui i colori richiesti. Non è possibile rivendicare colori diversi da quelli rivendicati per il marchio di base.

4 e 5 Indicazioni diverse

4 Traslitterazione del marchio

Qualora il marchio completo o una sua parte sia composto da caratteri diversi da quelli latini o da cifre diverse da quelle arabe o romane, è obbligatorio indicare la translitterazione in alfabeto latino o in cifre arabe o romane di tutti i caratteri presenti nel marchio. Va osservato che né l'Istituto né l'OMPI verificano l'esattezza di tale translitterazione.

5 Traduzione del marchio

Questa indicazione è facoltativa, benché alcuni Paesi, tra cui Singapore e Stati Uniti, la esigono. Anche in questo caso né l'Istituto né l'OMPI verificano l'esattezza della traduzione (regola 6.4)b) del Regolamento di esecuzione comune).

6 Depositante

Vogliate indicare alla rubrica a) la denominazione e/o la ragione sociale, in base all'iscrizione al Registro di Commercio, e l'indirizzo del titolare del marchio. Questi dati devono corrispondere a quelli figuranti sulla registrazione svizzera o sulla domanda svizzera di base.

In caso di più depositanti, devono essere citati gli indirizzi completi di ciascuno di essi. Se nessun rappresentante comune è stato scelto, tutti i depositanti dovranno firmare le richieste ulteriori (art. 4 OPM).

In base alle indicazioni fornite alla rubrica b) l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) stabilisce la propria competenza a trattare la domanda internazionale. Per spiegazioni dettagliate in merito si veda la pagina "Protezione dei marchi all'estero".

La rubrica d) consente di precisare determinate informazioni relative alla natura del depositante. Si tratta di informazioni supplementari a volte richieste dalle parti contraenti designate (segnatamente e principalmente gli Stati Uniti d'America).

La rubrica e) va completata unicamente qualora l'indirizzo per la corrispondenza relativa alla registrazione internazionale non corrisponda a quello indicato alla rubrica a) o all'indirizzo del rappresentante indicato al punto 7. Se questo indirizzo riguarda esclusivamente la corrispondenza con l'Istituto in merito al deposito della domanda internazionale, siete invitati a segnalarlo selezionando l'apposita casella. Se non specificato diversamente, le indicazioni fornite saranno iscritte nel registro internazionale e l'OMPI invierà tutte le sue comunicazioni all'indirizzo indicato.

7 Rappresentante

In questa rubrica vanno indicati il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante. 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

Un rappresentante che ha sede in un Paese del sistema di Madrid diverso dalla Svizzera può essere iscritto nel registro internazionale. Tuttavia, poiché l'Istituto non corrisponde con l'estero (art. 42 LPM), la corrispondenza è indirizzata direttamente al titolare se questi ha sede in Svizzera, o a un altro indirizzo di corrispondenza in Svizzera.

Per la domanda di registrazione internazionale non è più indispensabile conferire la facoltà di disporre, benché in caso di modifiche ulteriori della registrazione, l'Istituto può esigere una procura nel caso in cui non ve ne siano nell' incarto.

8 Persone di contatto, numero di riferimento

Potete indicare qui il nome della persona incaricata dell'incarto, come pure il vostro numero di riferimento. Questi dati saranno ripresi nella corrispondenza relativa alla vostra domanda.

Il depositante o il suo rappresentante possono, se lo desiderano, chiedere di ricevere le comunicazioni dell'OMPI in una lingua diversa da quella della domanda internazionale, ossia diversa dal francese, selezionando l'apposita casella (regola 6 del Regolamento di esecuzione comune).

9 Lista dei prodotti e/o dei servizi

a) La lista dei prodotti e dei servizi deve essere compilata in francese anche se la registrazione di base è stata redatta in una lingua nazionale diversa dal francese. Tale lista può essere limitata, ma non più estesa, rispetto a quella della registrazione di base. Vi raccomandiamo di utilizzare la lista "Classificazione internazionale dei prodotti e servizi" e la banca dati online messe a disposizione dall'Istituto.

Osservazione: è possibile allegare alla domanda una traduzione in inglese e/o in spagnolo della lista dei prodotti e servizi (regola 6.4)a) del Regolamento di esecuzione comune). L'Istituto non controlla la traduzione, ma si limita a trasmetterla all'OMPI. La lista di riferimento resta quella della domanda internazionale, per la Svizzera, dunque, quella redatta in francese.

b) Questa rubrica b) permette di limitare la lista dei prodotti e dei servizi indicata alla rubrica a) per una o più parti contraenti designate al punto 10. Questa limitazione deve essere redatta in francese, anche se sono interessate esclusivamente parti contraenti che utilizzano solo l'inglese o lo spagnolo come lingua di lavoro (esempio: Stati Uniti).

È particolarmente interessante per quelle parti contraenti designate che applicano restrizioni per quel che concerne l'indicazione dei prodotti e servizi. A questo riguardo l'Ufficio dei brevetti e dei marchi statunitense (USPTO) ha segnalato agli utenti la prassi adottata in materia di indicazione dei prodotti e servizi, che può divergere da quella adottata da altri uffici. Per conoscere le regole seguite dall'USPTO è possibile consultare l'apposito manuale e limitare, in caso di formulazione troppo estesa, la lista di prodotti e servizi della propria domanda internazionale (per maggiori dettagli si veda la nota informativa no. 24/2003 dell'OMPI).

10 Parti contraenti designate

Designando l'India, l'Irlanda, la Nuova Zelanda, il Regno Unito o Singapore, il depositante, conformemente a quanto previsto dalle leggi in vigore nei Paesi succitati, certifica senza altre formalità la propria intenzione di utilizzare il marchio nel/nei Paese/i designato/i.

In caso di designazione degli Stati Uniti, il modulo dell'OMPI MM18 (in inglese, pdf 101 KB) "Declaration of intention to use the mark" (DIU) va compilato e allegato alla domanda. Importante: il modulo è valido unicamente se sono compilati i campi "Signature", "Signatory's Name", "Signatory's Title" e "Date of execution".

Se è designata la Unione europea il depositante deve indicare una seconda lingua di lavoro in vista di eventuali procedimenti avviati da terzi davanti all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Questa seconda lingua deve essere una delle cinque lingue ufficiali dell'EUIPO (inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano). Poiché la prima lingua di lavoro corrisponde alla lingua in cui l'ufficio di origine ha depositato la domanda internazionale, dunque il francese per l'Istituto, il depositante può scegliere la seconda lingua tra le 4 restanti.

Inoltre, sempre per quanto concerne l'Unione europea, la legislazione di questa parte contraente permette di rivendicare la "preesistenza" di uno o più marchi anteriori registrati in uno dei suoi Stati membri. Se il depositante desidera rivendicare tale preesistenza, deve allegare alla domanda di registrazione internazionale il modulo ufficiale dell'OMPI MM17.

Rubrica 10c:

Le estensioni della protezione ai Paesi membri dell'Accordo di Madrid (10a) possono basarsi esclusivamente sulla registrazione effettiva di un marchio mentre le estensioni della protezione ai Paesi designati in virtù del Protocollo di Madrid (10b) possono basarsi su una domanda di registrazione o sulla registrazione effettiva di un marchio. Pertanto, le domande internazionali che designano al contempo Paesi dell'Accordo di Madrid e parti contraenti del Protocollo di Madrid possono basarsi unicamente su un marchio nazionale registrato.

Selezionando la rubrica 10c) del modulo informate l'Istituto del fatto che desiderate che la vostra domanda internazionale, in cui sono designate esclusivamente parti contraenti del Protocollo di Madrid, sia trasmessa all'OMPI prima della registrazione del marchio di base svizzero. Questa possibilità, che presenta in particolare il vantaggio di conservare la priorità di una 1^a domanda anteriore quando la registrazione del marchio di base non è possibile entro il termine di priorità (si veda al numero 2), comporta qualche rischio. Infatti la differenza tra una domanda internazionale basata su un deposito nazionale e una domanda internazionale basata su una registrazione nazionale è importante poiché la Svizzera procede a un esame del contenuto e della forma dei segni depositati come marchio prima di procedere alla loro registrazione. Ciò significa che una domanda internazionale basata su un deposito nazionale è una domanda basata su un segno che non è ancora stato esaminato. Tale esame può risultare in un rifiuto del segno (per insufficienza formale o materiale). Poiché una registrazione internazionale derivante da una domanda internazionale dipende dal deposito nazionale di base per un periodo di 5 anni (articolo 6 AM/PM), se il deposito nazionale è respinto, la registrazione internazionale dovrà essere cancellata.

Una domanda internazionale basata su un marchio nazionale (su una registrazione) è una domanda basata su un segno già esaminato (l'esame che può portare al rifiuto del segno è dunque già stato effettuato). La base su cui poggia questa domanda internazionale è dunque più solida.

14 Firma

La firma originale del modulo non è più obbligatoria (art. 6 OPM).