

[Marchi](#) > [Protezione all'estero](#)

## Protezione dei marchi all'estero

Con la registrazione del vostro marchio nel Registro dei marchi svizzeri siete diventati proprietari di un titolo di protezione valido in Svizzera. Creando un vostro segno e scegliendo i prodotti e servizi ai quali è destinato avete cercato di proteggere il vostro marchio nella misura più ampia possibile. Esiste, tuttavia, la possibilità di estendere questa protezione proteggendolo anche in altri Stati. A tale scopo disponete essenzialmente di tre soluzioni.

- [Il deposito diretto in altri Stati](#)
- [Il deposito regionale](#)
- [Le registrazioni internazionali secondo il sistema di Madrid](#)
- [Dove depositare la domanda](#)
- [Le ricerche](#)
- [La procedura secondo il sistema di Madrid](#)
- [Quasi tutti possono effettuare una registrazione internazionale](#)
- [Depositare la vostra domanda il più presto possibile](#)
- [La protezione all'estero con la registrazione internazionale](#)
- [Dipendenza della registrazione nazionale e della registrazione internazionale](#)

### Il deposito diretto in altri Stati

Come in Svizzera è possibile effettuare una domanda di deposito direttamente presso le autorità dei Paesi scelti. Nella maggior parte degli Stati questa via è aperta anche a richiedenti stranieri. È necessario tuttavia osservare, che in questo caso occorre condurre tutte le trattative con l'ufficio dei marchi locale e nella lingua del Paese scelto, e molto spesso è imperativo nominare un rappresentante locale. Ulteriori informazioni in merito si possono trovare, in parte, sulle [home page](#) degli uffici dei marchi nazionali.

[Torna sù](#)

### Il deposito regionale

Il deposito di un marchio presso un ufficio regionale conferisce al marchio una protezione in più Stati contemporaneamente. L'[Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale \(EUIPO\)](#) (marchi, disegni e modelli industriali), ad esempio, assicura la protezione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

### Le registrazioni internazionali secondo il sistema di Madrid

"Sistema di Madrid" è il nome attribuito ad un sistema di protezione regolato da due trattati internazionali, l'Accordo e il Protocollo di Madrid, nonché dal Regolamento di esecuzione comune ai due trattati. Il sistema è gestito

dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ([OMPI](#)) che ha sede a Ginevra.

I due accordi mirano a semplificare l'iter amministrativo per l'estensione della protezione dei marchi ai Paesi contraenti del sistema. Con un'unica domanda, un unico pagamento in franchi svizzeri e un'unica lingua di corrispondenza, al titolare viene conferita per i Paesi designati la stessa protezione che avrebbe ottenuto se avesse depositato separatamente il marchio in ognuno degli uffici nazionali. Ogni parte contraente designata continua tuttavia ad esaminare i segni secondo le proprie leggi, il che significa che il marchio non è ammesso automaticamente alla protezione ma è sottoposto ad un esame completo in ciascuna delle parti designate.

Nelle marzo 2016 il numero delle parti contraenti di uno degli accordi o di entrambi gli accordi ammonta a 97 Stati o entità regionali, compresi i Paesi dell'Unione europea, la maggioranza dei Paesi dell'Europa orientale, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il Giappone, l'Australia e molti altri.

Torna sù

### **Dove depositare la domanda**

La domanda di registrazione internazionale secondo il sistema di Madrid deve essere imperativamente depositata presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale se il depositante dispone di un marchio o di una domanda di marchio svizzeri e se soddisfa, nei confronti della Svizzera, le condizioni per essere titolare di una registrazione internazionale (si veda il paragrafo "Quasi tutti possono effettuare una registrazione internazionale"). Le domande di registrazione diretta o regionale vanno invece inoltrate al relativo ufficio nazionale o regionale. In questi casi l'Istituto non può fungere da intermediario.

Torna sù

### **Le ricerche**

Anche per le registrazioni internazionali vale il principio di base: "ricercare prima di registrare". I servizi di ricerca sono offerti da diversi [specialisti](#).

Torna sù

### **La procedura secondo il sistema di Madrid**

La domanda internazionale può essere presentata all'Istituto in qualsiasi momento, ma al più presto il giorno del deposito della domanda svizzera. Vi consigliamo di inoltrare la domanda internazionale unitamente alla domanda nazionale per consentirci di coordinare al meglio le vostre domande. La domanda internazionale sarà trasmessa dall'Istituto all'OMPI, che a tempo debito certificherà la registrazione internazionale.

Torna sù

### **Quasi tutti possono effettuare una registrazione internazionale**


Se la protezione viene estesa alle parti contraenti del Protocollo di Madrid, è necessario

- avere in Svizzera uno stabilimento commerciale o industriale effettivo e serio;
- o avere il domicilio in Svizzera;
- o essere cittadina/o svizzera/o.

Torna sù

### **Depositare la vostra domanda il più presto possibile**

Potete depositare la vostra domanda di registrazione internazionale in qualsiasi momento nella misura in cui siete titolari di una domanda o di una registrazione svizzera di base. Tuttavia, se desiderate che la registrazione internazionale goda della priorità della registrazione svizzera (la protezione per la domanda internazionale decorre in questo caso dalla data del deposito svizzero), vi consigliamo di inviare la vostra domanda di registrazione internazionale insieme a quella nazionale. Per maggiori informazioni in merito alla data di registrazione internazionale si veda anche il [punto 10](#) del capitolo "Spiegazioni relative al modulo".

 [Data di deposito di una domanda internazionale secondo l'Accordo di Madrid \(AM\) e priorità \(pdf 65 KB\)](#)

Torna sù

### **La protezione all'estero con la registrazione internazionale**

Dopo essere stata inoltrata all'OMPI, la domanda di deposito viene sottoposta a un esame formale, poi iscritta nel registro internazionale e pubblicata nella gazzetta internazionale dell'OMPI, "[Gazette OMPI des marques internationales/WIPO Gazette of International Marks](#)".

L'OMPI trasmette la registrazione internazionale alle parti contraenti indicate nella domanda internazionale. Queste ultime esaminano il marchio secondo le disposizioni nazionali in vigore e possono rifiutare l'estensione territoriale per la totalità o per una parte dei prodotti e dei servizi, entro 18 mesi al massimo dalla notifica. La protezione della registrazione internazionale può presentarsi quindi in modo molto diverso secondo le parti contraenti:

- in certe parti contraenti l'estensione della registrazione protegge il marchio nella sua totalità,
- in altre parti contraenti la protezione sarà solo parziale,
- e infine, la protezione può anche essere rifiutata.

In caso di rifiuto della protezione da parte di una delle parti contraenti designate nella vostra domanda internazionale l'Istituto non può intervenire. Il rifiuto includerà le informazioni necessarie per contestarne il contenuto. In generale sarà necessario ricorrere a un mandatario residente nella parte contraente dalla quale è originato il rifiuto per correggere l'irregolarità segnalata.

Torna sù

### **Dipendenza della registrazione nazionale e della registrazione internazionale**

La registrazione internazionale del marchio dipende dalla registrazione svizzera di base per un periodo di cinque anni. Se durante questo periodo la protezione svizzera si estingue o subisce limitazioni, ad esempio in seguito ad una cancellazione parziale della registrazione, queste modifiche si riflettono anche sulla registrazione internazionale. Solo allo scadere del periodo di cinque anni la registrazione internazionale diventa indipendente dal marchio di base.

Torna sù