

## Il modulo elettronico "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 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](#)).

- Indirizzi
- Indicazioni sul marchio di base
- Elenco dei prodotti e servizi
- Designazioni
- Tasse e altro
- Riepilogo e fine
- Conferma di trasmissione

### Indirizzi

#### ***Depositante***

Vogliate indicare 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, 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".

Il campo "Indirizzo di corrispondenza" va completato unicamente qualora l'indirizzo per la corrispondenza relativa alla registrazione internazionale non corrisponda a quello indicato. Se questo indirizzo riguarda esclusivamente la corrispondenza con l'Istituto in merito al deposito della domanda internazionale, la preghiamo di 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.

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 6.2)b)iv del Regolamento di esecuzione comune).

#### ***Rappresentante***

In questa rubrica vanno indicati il nome e l'indirizzo di un eventuale [rappresentante](#). L'obbligo di rappresentanza sussiste solo per persone e/o aziende con domicilio e sede all'estero (art. 42 LPM). 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.

### ***Altre informazioni di contatto***

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.

### **Indicazioni sul marchio 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.

### ***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 derivante 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.

Per una spiegazione più dettagliata si veda il seguente documento:

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

Qualora non sia rivendicata alcuna priorità (casella non 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 Comunità europea. Questa va rivendicata allegando alla presente domanda il modulo ufficiale dell'OMPI [MM17](#) (in francese, pdf 167 KB).

### ***Colori rivendicati***

Se avete rivendicato un colore o una combinazione di colori per il marchio di base, indicate qui i colori richiesti.

### ***Traslitterazione***

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 traslitterazione 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 traslitterazione.

### ***Traduzione dell'elemento verbale del marchio di base***

Questa indicazione è facoltativa, benché alcuni paesi, tra cui Singapore e Stati Uniti, la esigono. La traduzione può essere in francese, inglese e/o spagnolo. Anche in questo caso né l'Istituto né l'OMPI verificano l'esattezza della traduzione .

### **Lista dei prodotti e servizi**

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. In caso di divergenze tra la lista in francese e quella in inglese e/o spagnolo è pertanto determinante quella in francese.

### ***Limitazioni dell'elenco dei prodotti e servizi***

Questa rubrica permette di limitare la lista dei prodotti e dei servizi indicata per una o più parti contraenti designate . Questa limitazione deve essere redatta in francese anche se sono interessate esclusivamente parti contraenti del Protocollo di Madrid (esempio: Stati Uniti).

Questa possibilità 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).

## Designazioni

Le estensioni della protezione ai paesi membri dell'Accordo di Madrid possono basarsi esclusivamente sulla registrazione effettiva di un marchio mentre le estensioni della protezione ai paesi designati in virtù del Protocollo di Madrid 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.

### ***Richiesta fondata su una domanda di base svizzera***

Potete informare 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<sup>a</sup> domanda anteriore quando la registrazione del marchio di base non è possibile entro il termine di priorità, 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 Accordo e Protocollo di Madrid), se il deposito nazionale è respinto, la registrazione internazionale dovrà essere cancellata (senza alcun rimborso delle tasse già pagate).

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.

### ***Designazione dell'Irlanda, del Regno Unito e/o di Singapore***

Designando l'Irlanda, il Regno Unito e/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.

### ***Designazione degli Stati Uniti***

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".

### ***Designazione della Comunità europea***

Se è designata la Comunità europea il depositante deve indicare una seconda lingua di lavoro in vista di eventuali procedimenti avviati da terzi davanti all'Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Questa seconda lingua deve essere una delle cinque lingue ufficiali dell'UAMI (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 la Comunità 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 (in [franceses](#), pdf 167 KB).

## **Tasse e altro**

In questa rubrica avete la possibilità di comunicarci come intendete pagare le tasse dovute, indicare gli allegati che farete seguire per posta e aggiungere eventuali osservazioni relative alla vostra domanda di registrazione internazionale.

## **Riepilogo e fine**

Attenzione: Questi dati non sono ancora stati trasmessi all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale! Verificate i dati e cliccate su "INOLTRA" in fondo alla pagina per trasmettere la domanda di registrazione internazionale.

Selezionando il comando "Stampa pagina" potete stampare il riepilogo per vostra informazione.

## **Dopo la trasmissione**

I seguenti dati sono stati trasmessi all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. A breve riceverete un messaggio di conferma all'indirizzo e-mail indicato. Riceverete una conferma di ricevimento per posta dopo che i vostri dati saranno stati verificati.

Selezionando il comando "Registra una nuova domanda" potete riavviare la procedura di registrazione.

Vogliate contattarci se non ricevete il nostro messaggio di conferma o se non ricevete la conferma di ricevimento per posta entro 10 giorni (in casi urgenti in tempi più brevi):

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Bern  
Telefono +41 (0)31 377 77 77  
E-mail [ir.application@ipi.ch](mailto:ir.application@ipi.ch)