



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

di Riccardo Geiser

LA PROTEZIONE DI UN MARCHIO SVIZZERO ALL'ESTERO

Facendo parte dell'universo della proprietà intellettuale, il marchio concede al suo titolare un "mini-monopolio", ovvero l'esclusività di poter contrassegnare i propri prodotti e/o servizi durante un determinato periodo. In sintesi, un marchio si può definire come segno di carattere distintivo, idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di un'impresa da quelli della concorrenza.

In Svizzera, i diritti di marchio sono tutelati dalla *Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza* e dalla relativa ordinanza. L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è responsabile ad eseguire i compiti amministrativi relativi ai marchi svizzeri, tra cui la loro registrazione e la gestione del registro dei marchi.

Con la registrazione di un marchio nel registro dei marchi svizzero, il "mini-monopolio" è stabilito entro i confini nazionali svizzeri. Qualora il titolare del marchio dovesse svolgere un'attività commerciale su livello internazionale, la tutela del marchio in Svizzera potrebbe risultare insufficiente. In effetti, nei Paesi in cui il marchio non è registrato in ossequio alle disposizioni rilevanti, il titolare non beneficia del diritto di esclusività circa l'utilizzo del contrassegno.

Al fine di proteggere il marchio svizzero in Paesi esteri, il titolare ha tre opzioni:

- (1) *Il deposito diretto:* Vi è la possibilità di depositare una domanda di registrazione direttamente presso le autorità competenti nei Paesi che interessano. Va tenuto conto del fatto che la procedura di registrazione è retta dalla legge che vige *in loco* e che l'interazione con le autorità si svolge nella lingua ufficiale del Paese di cui trattasi. Inoltre, spesso vi è l'obbligo di nominare un rappresentante locale.
- (2) *Il deposito regionale:* Vi sono degli uffici regionali – come ad esempio l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – presso i quali può essere depositata un'istanza di registrazione per una pluralità di Paesi. Ad esempio, con un deposito del marchio presso l'EUIPO, il titolare può raggiungere la protezione del suo marchio in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
- (3) *La registrazione internazionale secondo il sistema di Madrid:* Il cosiddetto *sistema di Madrid* è basato su due trattati internazionali (l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid) e viene gestito dalla *World Intellectual Property Organization* (WIPO) con sede a Ginevra (in italiano denominata *Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale*). Il sistema permette al titolare del marchio

svizzero di estendere la protezione ai Paesi contraenti dei trattati (attualmente 122 Paesi), tramite deposito di un'unica domanda di estensione presso l'IPI. Avvalendosi di questa opzione, il titolare può conseguire la protezione nei Paesi da esso designati nell'istanza. Con l'accoglimento della domanda, il marchio beneficia dello stesso livello di protezione che avrebbe raggiunto tramite deposito diretto nei Paesi designati. Da un punto di vista procedurale, se le condizioni per un'estensione della protezione del marchio svizzero sono date, l'IPI inoltra la domanda alla WIPO. Dopo un esame formale, la domanda viene iscritta nel registro internazionale e pubblicata nella *WIPO Gazette of International Marks*. Di seguito, la WIPO trasmette la registrazione internazionale alle autorità dei Paesi designati nella domanda di estensione. A loro volta, le autorità competenti verificano se vi sono le condizioni per proteggere il marchio in ossequio alle disposizioni nazionali. Nel caso in cui quest'ultime venissero a mancare, le autorità competenti hanno la facoltà di rifiutare la protezione (in toto o in parte) entro max. 18 mesi dalla notifica della WIPO. In caso di rifiuto di protezione, il rifiuto formale comunicato al titolare del marchio includerà le informazioni necessarie circa un'eventuale contestazione. Qualora il titolare dovesse decidere di contestare il rifiuto, di regola dovrà ingaggiare un professionista che risiede nel Paese di cui trattasi.

geiser@altenburger.ch