



Angolo legale Svizzera

di Riccardo Geiser

Depositare un marchio in Svizzera – 2^a parte

Nel momento in cui l'imprenditore decide di depositare un marchio in Svizzera, la sua educazione giuridica in materia di proprietà intellettuale non è di grande rilievo. Piuttosto, da un punto di vista imprenditoriale, si presentano rilevanti gli aspetti pratici della procedura di deposito presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

L'imprenditore diligente, prima di procedere al deposito di un marchio, vuole ottenere una certa consapevolezza di tutte le tappe ed eventualità della procedura. A chi rivolgersi? Qual è la tempestività? Quali sono gli ostacoli procedurali? Quanto costa? La seguente panoramica si riduce alla protezione di un marchio a livello nazionale svizzero.

Innanzitutto, va detto che l'IPI, quale autorità competente in materia di marchi in Svizzera, ha costituito l'utilissima piattaforma elettronica *eTrademark* (<https://e-trademark.ige.ch>), grazie a cui un marchio può essere depositato comodamente sul web. Infatti, guidando l'utente da un formulario *online* all'altro, l'IPI raccoglie tutte le informazioni necessarie per effettuare il deposito. Tuttavia, è sempre possibile l'inoltro di un'istanza "vecchio stampo", ossia in forma cartacea.

Per registrare un marchio, l'IPI riscuote una tassa base di CHF 550, che comprende la protezione del marchio quale contrassegno di prodotti e/o servizi di 3 classi, definiti in ossequio della *Classificazione di Nizza* – a titolo d'esempio frutta (classe 31), bevande di frutta e succhi di frutta (classe 32), e servizi di *catering* (classe 43). Ogni classe supplementare costa CHF 100. In rete, l'IPI offre assistenza alla classificazione (<https://wdl.ige.ch>), di cui un richiedente può avvalersi gratuitamente.

Depositata l'istanza di registrazione, la procedura può prendere due direzioni: se l'IPI ritiene che l'istanza sia completa ed è palese che non porrà problemi (in particolare per quanto riguarda la classificazione), può essere ammessa all'esame anticipato. In tal caso, l'IPI esamina l'istanza nel giro di 6 giorni, ed effettua la registrazione del marchio – se effettivamente non vi sono impedimenti – appena il richiedente ha pagato le tasse. L'esame di tutte le altre istanze, invece, prende il proprio corso con il pagamento di dette tasse ed è di regola conclusa entro 3 mesi. Per una tassa supplementare di CHF 400, l'IPI sottomette l'istanza ad un esame accelerato di max. 2 mesi. In ogni caso, se il marchio adempie sia i criteri formali che quelli materiali, l'IPI iscrive il marchio al registro e lo pubblica su www.swissreg.ch. Altrimenti, l'IPI rilascia una decisione di rigetto, contro cui il richiedente può ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni.

La pubblicazione del marchio dà il via al cosiddetto periodo di opposizione di 3 mesi, durante il quale il titolare di un marchio anteriore può opporsi alla registrazione facendo valere il fatto per cui il marchio depositato sia identico al suo marchio o crei un rischio di confusione. La procedura di opposizione si svolge dinanzi all'IPI in forma scritta e sfocia o nella cancellazione del marchio contestato o nella reiezione dell'opposizione. Pertanto, per minimizzare il rischio di opposizione, è raccomandabile condurre una ricerca di marchi approfondita prima di procedere al deposito. Dall'altro lato, il titolare di un marchio dovrebbe continuamente monitorizzare le pubblicazioni al fine di potersi opporre alla registrazione di un marchio identico o simile entro la scadenza. La tassa per l'opposizione ammonta a CHF 800.

Alla scadenza dei 3 mesi senza che sia stata presentata opposizione, il marchio beneficia di protezione giuridica per un periodo di 10 anni, a partire dalla data di deposito. È sempre possibile rinnovare la registrazione per altri 10 anni, al costo di CHF 700.

Infine, va detto che il titolare di un marchio, dopo un periodo di grazia di 5 anni, ha l'obbligo di utilizzo, ovvero l'obbligo di contrassegnare effettivamente i prodotti e/o servizi per i quali il marchio è stato registrato – altrimenti rischia di perdere la proprietà intellettuale.

geiser@altenburger.ch