



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2008

In questo numero:

1. Introduzione ricerca di anteriorità
2. Aspetti chiave della EPC 2000
3. La tutela penale in caso di contraffazione di brevetto allo stato di domanda
4. Procedura per l'ottenimento di un marchio in Svizzera

In this issue:

1. Search Report Newly Established
2. Key aspects of EPC 2000
3. Criminal Law Protecting from Patent Infringement during the stage of filing application.
4. Procedure to register a trademark in Switzerland

## INTRODUZIONE RICERCA DI ANTERIORITÀ

In materia di deposito di brevetti nazionali in Italia è prevista l'introduzione di una novità che permetterà ai brevetti depositati in Italia di avere la stessa qualità e lo stesso valore di quelli depositati in Europa.

Il 1 luglio 2008 entrerà in vigore un accordo stabilito fra l'Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office) e l'Ufficio Italiano dei Brevetti e Marchi (UIBM), approvato il 12 dicembre scorso dal Consiglio di Amministrazione dell'EPO. Secondo questo accordo una domanda di brevetto nazionale sarà corredata da un rapporto di ricerca di anteriorità, come è già previsto per depositare brevetti in altri Paesi europei.

In sintesi l'accordo fra l'Ufficio Italiano e l'Ufficio Europeo dei Brevetti prevede che:

- L'Ufficio Italiano invii all'Ufficio Europeo la documentazione depositata per le domande di privativa nazionale, con le rivendicazioni tradotte in inglese.
- L'Ufficio Europeo produca e trasmetta all'Ufficio Italiano i rapporti di ricerca di anteriorità corredata dall'opinione di brevettabilità.

Fonte: UIBM

## ASPETTI CHIAVE DELLA EPC 2000

La prima consistente revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) dalla sua origine nel 1973 è entrata in vigore il 13 Dicembre 2007. Con il nome di EPC 2000,

## SEARCH REPORT NEWLY ESTABLISHED

As concerns the filing of National Patent Applications some new regulations are bound to be introduced in Italy allowing applications filed in Italy to acquire a strengthened importance.

On 1 July 2008 will come into force the agreement established between the European Patent Office (EPO) and the Italian Patent and Trademark Office (UIBM), which was approved on December 12 last year by EPO Board of Directors. Under this agreement, as already foreseen in other European Countries, also for national patent applications in Italy a Search Report will be issued.

The agreement between the European Patent Office and the Italian Patent and Trademark Office can be summarized as follows:

- The Italian Office shall provide the European Office with the patent application text, as well as translation of claims into English
- The European Office shall produce and transmit the Search Report to the Italian office, with relevant written opinion about patentability.

Source: UIBM

## KEY ASPECTS OF EPC 2000

The first substantive revision of the European Patent Convention (EPC) since its implementation in 1973 came into force on 13 December 2007. Referred to as EPC

**essa non modifica nella sostanza le disposizioni di legge: la sua incidenza più evidente è sulle procedure che precedono e seguono la concessione. E' dunque importante per i professionisti conoscere le nuove norme e sapere come applicarle.**

Le caratteristiche chiave sono:

1. Estensione delle disposizioni per la rivendicazione della priorità;
2. Riduzione dei requisiti per poter ottenere una data di deposito;
3. Definizione delle procedure di limitazione e di revoca centralizzate;
4. Precisazione dei provvedimenti in caso di scadenza dei termini;
5. Brevettabilità di secondi usi medici per composti noti;
6. Altre modifiche procedurali.

Si noti che una parte sostanziale del contenuto degli Articoli della EPC è stata trasferita nelle Regole, rendendo così più semplice il futuro emendamento degli stessi; infatti per modificare le Regole non è necessaria una Conferenza Diplomatica. Le Regole della EPC sono state pertanto rinumerate.

## 1. PRIORITÀ

I richiedenti degli Stati Membri della Convenzione di Parigi possono rivendicare la priorità derivante da una domanda di brevetto precedente depositata in qualsiasi paese fino a 12 mesi prima, in modo tale che anche alle loro domande di brevetto europeo sia attribuita la stessa data di deposito. Nella EPC 2000, questa procedura è stata estesa agli stati membri del WTO. Inoltre, la dichiarazione di priorità non deve essere necessariamente fatta alla data del deposito della domanda di brevetto europeo, ma può essere fatta o corretta fino a 16 mesi a partire dalla data di priorità.

Una semplificazione nella EPC 2000 è che i documenti di priorità non devono essere necessariamente tradotti in una delle lingue ufficiali della EPC, vale a dire inglese, francese o tedesco; l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) richiede invece la traduzione se la ritiene necessaria durante l'esame della domanda.

Sono stati estesi i diritti dell'Esaminatore di richiedere informazioni su domande precedenti o correlate. Ora l'Esaminatore può durante l'esame, richiedere informazioni sullo stato dell'arte antecedente.

**2000, it does not significantly change any substantive law provisions. The main impact is on formalities in the pre-grant and post-grant procedures and it is important for practitioners to know how to apply the new provisions.**

Key features include:

1. Extended provisions for claiming priority;
2. Relaxed requirements for obtaining a filing date;
3. Establishment of central limitation and revocation procedures;
4. Clarification of remedies for expired deadlines;
5. Patentability of second medical uses for known compounds;
6. Other procedural changes.

Importantly, much of the substance contained in the Articles of the EPC has been transferred to the Rules, thereby making future amendment thereof simpler as changing the Rules does not require an Diplomatic Conference. The Rules of the EPC have been re-numbered.

## 1. PRIORITY

Paris Convention Member States applicants may claim priority from an earlier patent application filed elsewhere up to 12 months prior, such that their European patent applications are also considered to have that filing date. Under EPC 2000, this has been extended to encompass WTO Member States. Furthermore, the declaration of priority does not necessarily have to be made on the date of filing of the European patent application, but can be made or corrected up to 16 months from the priority date.

A simplification under EPC 2000 is that priority documents need not necessarily be translated into one of the official languages of the EPC, namely English, French or German; the European Patent Office (EPO) instead requests translation if it deems it necessary during examination of the application.

The Examiner's rights to request information regarding previous or related applications have been extended. The Examiner can now during examination request information on prior art considered.

## 2. REQUISITI DI DEPOSITO

I requisiti per ottenere una data di deposito per una domanda di brevetto europeo sono stati ridotti. In particolare, le domande di brevetto europeo possono ora essere depositate in qualsiasi lingua per ottenere una data di deposito, sebbene debbano ancora essere tradotte in una lingua ufficiale entro un predeterminato periodo di tempo.

Inoltre, per ottenere una data di deposito non sono richieste le rivendicazioni. Una data di deposito può anche essere attribuita semplicemente depositando un riferimento ad una domanda precedente. Tuttavia, bisogna ricordare che materiale o rivendicazioni presentati successivamente saranno trattati come "materia trattata aggiuntiva" e non devono pertanto fuoriuscire dalla portata della domanda come depositata.

Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti possono anch'essi essere depositati in seguito. Se la domanda rivendica la priorità, la data viene mantenuta se le parti mancanti depositate entro un tempo determinato sono "completamente contenute" nel documento di priorità. Questo appare un requisito molto rigoroso, in quanto le parti mancanti dovranno essere esattamente le stesse del documento di priorità.

## 3. LIMITAZIONE E REVOCA CENTRALIZZATE

Attualmente non vi è alcuna procedura di revisione centralizzata per i brevetti europei, ad eccezione del momento dell'opposizione. Le procedure di limitazione nazionali sono diverse tra loro, e non è possibile che un titolare presenti un'opposizione in base al proprio brevetto. L'EPC 2000 ha introdotto una "procedura di limitazione centralizzata" per cui la limitazione del brevetto può essere richiesta in qualsiasi momento (ad eccezione del momento dell'opposizione) dal titolare, e ha effetto unitario in tutti gli Stati Contraenti designati. Tuttavia, se un'opposizione viene depositata dopo la richiesta di limitazione, ma prima che quest'ultima sia stata messa in atto, la richiesta di limitazione può essere sospesa per non interferire con i procedimenti di opposizione.

In questa nuova procedura di limitazione centralizzata, la Divisione d'Esame accerta se le rivendicazioni emendate costituiscano o meno una riduzione dell'estensione dell'ambito della protezione conferita e se siano conformi alla descrizione e ai disegni. Le altre parti del brevetto non devono essere riesaminate, e si considera che l'effetto sia ab initio.

L'EPC 2000 introduce anche una procedura di revoca il cui fondamento è analogo a quello delle disposizioni di limitazione

## 2. FILING REQUIREMENTS

The requirements for obtaining a filing date for a European patent application have been relaxed. In particular, European patent applications can now be filed in any language in order to obtain a filing date, although they must still be translated into an official language within a set time period.

Furthermore, claims are not necessary in order to obtain a filing date. A filing date can also be accorded simply by filing a reference to a previous application. However, it must be borne in mind that later-submitted material or claims will be treated as "added subject matter" and must therefore not extend past the scope of the application as filed.

Missing parts of the description or missing drawings can also be filed later. If the application claims priority, the date is maintained if the missing parts submitted within a set time are "completely contained" in the priority document. This is likely to be a very strict requirement, meaning that the missing parts will have to be virtually exactly the same as in the priority document.

## 3. CENTRAL LIMITATION AND REVOCATION

There is currently no central review procedure for European patents, apart from during opposition. National limitation procedures differ, and it is not possible for a proprietor to oppose his own patent. EPC 2000 has introduced a "central limitation procedure" whereby limitation of the patent can be requested at any time (except during opposition), by the proprietor, and has unitary effect in all of the designated Contracting States. However, if an opposition is filed after the limitation request, but before the limitation has been effected, the limitation request may be suspended in order not to interfere with the opposition proceedings.

In this new central limitation procedure, the Examining division examines whether or not the amended claims constitute a reduction in the extent of the protection conferred and they comply with the description and drawings. The residual patent does not have to be re-examined, and the effect is considered to be ab initio.

EPC 2000 also introduces a revocation procedure that has the similar basis as the central limitation provisions. In

centralizzata. In altre parole la revoca del brevetto può essere richiesta in qualsiasi momento dal titolare, e ha effetto unitario in tutti gli Stati Contraenti. Inoltre, se si deposita una richiesta di revoca durante un'opposizione, l'opposizione sarà sospesa.

#### 4. PROVVEDIMENTI

Nel testo dell'EPC 2000 vengono precisati i differenti ambiti del *further processing* (continuazione della procedura) da un lato e della reintegrazione dei diritti dall'altro. Entrambi sono provvedimenti alla mancata osservanza dei limiti di tempo.

Il *further processing* sarà ora il provvedimento legale standard per la mancata osservanza dei limiti di tempo nella procedura di concessione. Il suo ambito viene pertanto esteso; ad esempio, esso ora copre i limiti di tempo per il pagamento di alcune tasse, quali la tassa di deposito, la tassa di ricerca e la tassa di designazione. Il *further processing* è destinato solo ai richiedenti, non ai titolari o agli opposenti.

L'ambito della reintegrazione dei diritti (*restitutio in integrum*) è stato di conseguenza ristretto. Questo istituto verrà ora usato direttamente solo nella procedura di concessione laddove non sia stato osservato il periodo di priorità, oppure se non sia stato osservato il limite di tempo per la richiesta di *further processing*. Il suo effetto sul periodo di priorità è significativo dal momento che consente la reintegrazione dei diritti fino a diversi mesi dopo la scadenza del periodo di priorità. Una domanda di brevetto europeo può pertanto rivendicare la priorità fino a 14 mesi a partire dalla data di priorità, un significativo cambiamento rispetto alla rigorosa scadenza di priorità convenzionale di 12 mesi. Bisogna, tuttavia, ricordare che uno dei requisiti basilari per la reintegrazione dei diritti è che bisogna dimostrare di aver osservato la "cura dovuta" per cercare di soddisfare il limite di tempo.

#### 5. PROTEZIONE DI COMPOSTI PER SECONDO USO MEDICO

I "metodi di trattamento o diagnostici" precedentemente non erano brevettabili ai sensi dell'art. 52(4), anche se era possibile formulare rivendicazioni riferendosi al trattamento medico in modo indiretto (Swiss - type).

L'EPC 2000 semplifica questa situazione permettendo uno stile diretto della rivendicazione, già in uso per la prima indicazione medica, anche per secondi ed ulteriori usi medici di una sostanza. Le rivendicazioni "Swiss-type" sono ancora concesse, ma è consigliata la conversione in rivendicazioni di prodotto correlato allo scopo.

In other words, the revocation of the patent can be requested at any time, by the proprietor, and has unitary effect in all of the Contracting States. Furthermore, if a revocation request is filed during an opposition, the opposition will be suspended.

#### 4. REMEDIES

The relationship between further processing and re-establishment of rights as remedies for failure to observe time limits is clarified under EPC 2000.

Further processing will now be the standard legal remedy for failure to observe time limits in the grant procedure. Its scope is therefore broadened; for example, it now also covers the time limits for the payment of some fees, such as the filing fee, search fee and the designation fee. Further processing is only available to applicants, not to proprietors or opponents.

The scope of re-establishment of rights (*restitutio in integrum*) has accordingly been narrowed. The institution will only be used directly in the grant procedure where either the priority period has not been observed, or the time limit for requesting further processing has not been observed. Its effect on the priority period is significant as it allows for the re-establishment of rights up to months after the expiry of the priority period. A European patent application can thus claim priority up to 14 months from the priority date – a significant departure from the strict conventional 12-month priority deadline. It must be kept in mind, however, that one of the basic requirements for re-establishment of rights is that it must be shown that "due care" was exercised in order to try to meet the time limit.

#### 5. PROTECTION OF COMPOUNDS FOR SECOND MEDICAL USE

"Methods of treatment" or methods for diagnosis were previously not patentable, according to Article 52(4), even if claims could be filed with indirect reference to medical treatment ("Swiss-type").

EPC 2000 makes procedure simpler in this field, in fact claim can be directly filed also for second and further medical uses of known substances. "Swiss-type" claims are still allowed, but conversion into purpose-related product claims is advised.

## 6. ALTRE MODIFICHE IMPORTANTI

Al fine di portare le domande di brevetto internazionale che designano l'Europa in linea con le domande di brevetto europeo depositate direttamente, è stata rivista la pratica che riguarda le invenzioni multiple. È ancora concesso che una domanda Euro-PCT contenga invenzioni multiple al suo interno ai fini della ricerca a livello internazionale. Nella fase nazionale, tuttavia, come per le domande di brevetto europeo, sarà cercata solo la prima invenzione e devono essere depositate domande diverse per settore per le ulteriori invenzioni.

L'EPC 2000 ha anche semplificato le disposizioni che riguardano il requisito della novità. Le domande di brevetto depositate in precedenza, ma pubblicate in concomitanza o dopo la data di deposito di una seconda domanda di brevetto, saranno sempre considerate stato dell'arte ai fini dell'accertamento della novità, a prescindere dagli Stati Contraenti designati.

Un altro aspetto della EPC 2000 è che parti danneggiate da una decisione finale della Commissione di Ricorso possono richiedere che la decisione venga rivista dalla Enlarged Board of Appeal. Tuttavia, ciò è possibile solo in caso di difetto procedurale fondamentale o di materia penale, e non per quanto riguarda l'applicazione della legge.

### CONCLUSIONE

Le modifiche entrate in vigore di recente costituiscono una positiva semplificazione e un utile chiarimento delle procedure che precedono e seguono la concessione dei brevetti europei.

*Catharina Obermayer,  
Tirocinante Marchi e Brevetti*

## LA TUTELA PENALE IN CASO DI CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO ALLO STATO DI DOMANDA.

### PREMESSA

Occorre innanzitutto premettere che l'ordinamento penale italiano offre una tutela specifica in caso di contraffazione di brevetto alle norme di cui all'art. 473 c.p. e all'art. 127 nuovo codice di proprietà industriale.

L'art. 473 c.p. sanziona la condotta di chiunque "contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,

## 6. OTHER IMPORTANT CHANGES

In order to bring International patent applications designating Europe in line with directly-filed European patent applications, the practice regarding multiple inventions has been revised. A Euro-PCT application is still permitted to contain multiple inventions within the same application for searching at the international phase. In the national phase, however, like for European patent applications, only the first invention will be searched and divisional applications must be filed for any further inventions.

EPC 2000 has also simplified the provisions regarding novelty. Patent applications that are filed before, but published on or after, the filing date of a second patent application will always be considered state of the art for assessing novelty, regardless of the Contracting States that are designated.

Another aspect of EPC 2000 is that parties adversely affected by a final Decision of the Board of Appeal can apply of review of the decision by the Enlarged Board of Appeal. However, this only applicable where there has been a fundamental procedural defect or a criminal act, not where there is a question of the application of substantive law.

### CONCLUSION

The changes recently brought into force are a welcome simplification and clarification of European patent pre- and post-grant procedures.

*Catharina Obermayer,  
Patent and Trademark Attorney Trainee*

## CRIMINAL LAW PROTECTING FROM PATENT INFRINGEMENT DURING THE STAGE OF FILING APPLICATION.

### PREMISE

It should be noted firstly that Italian criminal law provides specific protection in the case of patent infringement, by art. 473 of the penal code and art. 127 of the new industrial property code.

Art. 473 prosecutes whomever "infringes or modifies patents, designs or industrial models, either national or international, or,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.

La norma di cui all’art. 127 L.D.l.s 10.2.2005 n. 30 (nuovo codice della proprietà industriale) punisce il comportamento di “chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido” ai sensi delle norme del codice stesso e quindi anche di un brevetto.

### **LA QUESTIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEL BREVETTO ALLO STATO DI DOMANDA**

Uno degli aspetti maggiormente discussi in dottrina e giurisprudenza riguarda l’individuazione del momento in cui inizia la tutela penale riconosciuta dalla legge al titolo; ci si chiede cioè se abbia valore quello della presentazione della domanda oppure quello del rilascio della certificazione della registrazione che avviene in un momento successivo.

Ad una meno recente corrente giurisprudenziale che, ai fini della possibilità di applicare la normativa penale, riteneva necessaria la registrazione del brevetto, si contrappone una più recente e differente interpretazione che ha sostanzialmente modificato tale indirizzo.

In particolare la Cassazione è intervenuta sul punto affermando che in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni, vale ad individuare l’oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile al pubblico diventa possibile l’illecita riproduzione del modello, sicchè l’anticipazione dell’efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello. (In questo senso, Cass. Pen., sezione II, 06-235713; Cass. Pen., sezione V, 22.06.1999; Corte d’Appello di Napoli, 20.02.1997).

*Avvocato Francesca Negri*

## **PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DI UN MARCHIO IN SVIZZERA**

### **A. PROCEDURA GENERALE**

La protezione di un marchio in Svizzera si ottiene mediante il deposito della relativa domanda presso l’Istituto Federale di Berna.

without infringing or altering, makes use of infringing or altered patents, designs or models.”

The regulation set by art. 127 L.D.l.s 10.2.2005 n. 30 (the new IP Italian code) punishes the behavior of “anyone who produces, sells, displays, industrially employs or introduces into the Country objects in violation of a valid industrial property right” in accordance with the regulations of the code itself, and therefore of a patent as well.

### **PROTECTION NEWLY GRANTED TO PATENTS DURING THE STAGE OF FILING APPLICATION**

One of the most-discussed aspects both by scholars and by jurisprudence concerns the starting time as from criminal law grants protection, according to the law itself; the question is whether said law is applicable since the application is filed, or since certification of registration is issued.

A position that can be found in older summons deemed actual patent registration necessary in order to have criminal law applicable , but it has been countered by a different, more recent interpretation.

The Court of Cassation expressly intervened on the point, stating that patent application itself, as it is filed with indication of every single claim attached, serves to identify the actual object of criminal protection, with regard to infringement or alteration of patents. Indeed, from the time when application is filed, i.e. when such application comes to be public knowledge, illicit reproduction of the model becomes possible, therefore the patents must be resolved to become effective as from application filing date, in accordance with the specific ratio of the protection granted by criminal law to the model. (On this point, see Cass. Pen., section II, 06-235713; Cass. Pen., section V, 22.06.1999; and also Court of Appeals of Naples 20.02.1997).

*Francesca Negri, Attorney at Law*

## **PROCEDURE TO REGISTER A TRADEMARK IN SWITZERLAND**

### **A. GENERAL PROCEDURE**

Trademark registration in Switzerland is achievable by filing relevant application at the Federal Institute in Bern.

La domanda, redatta su apposito modulo, può essere inoltrata mediante servizio postale, via fax oppure utilizzando il servizio di deposito elettronico denominato "e-trademark".

Poichè la Svizzera ha aderito all'Arrangement ed al Protocollo di Madrid, la protezione può essere ottenuta anche in seguito all'estensione di un Marchio Internazionale.

## B. OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE

La legge federale sulla protezione dei marchi stabilisce che può essere oggetto di un marchio qualsiasi segno graficamente rappresentabile, purchè sia idoneo a distinguere i prodotti e servizi rivendicati da quelli della concorrenza. Un marchio può essere costituito da parole, da combinazioni di lettere o cifre, da immagini, dalla forma del prodotto o dal suo imballaggio, da forme tridimensionali, da slogan, da segni sonori o da un colore (marchio di colore).

## C. DEPOSITO DELLA DOMANDA

La domanda di registrazione del marchio deve contenere:

1. l'identificazione del richiedente e dell'eventuale rappresentante; l'obbligo di rappresentanza sussiste unicamente per persone ed aziende con domicilio e sede all'estero;
2. la riproduzione del marchio;
3. l'indicazione dell'importo delle tasse da pagare;
4. l'elenco dei prodotti e/o servizi che si intendono tutelare;
5. l'eventuale rivendicazione della priorità di un marchio estero.

## D. PROCEDURA DI ESAME

Se la domanda di registrazione è completa, l'Istituto Federale trasmette al titolare o al suo rappresentante il Certificato di Deposito unitamente alla fattura per il pagamento delle tasse.

A pagamento avvenuto, l'Istituto Federale provvede ad esaminare la domanda e, qualora vengano riscontrati difetti formali o materiali, viene notificata al richiedente o al suo rappresentante una obiezione con indicazione dei termini entro i quali correggere i difetti o presentare una replica.

Occorre precisare che l'esame svolto dall'Ufficio Federale, piuttosto severo in relazione agli impedimenti assoluti di registrazione, non riguarda gli impedimenti relativi e, quindi, l'eventuale esistenza di marchi anteriori interferenti a nome di terzi.

Nel caso in cui la correzione dei difetti comporti modifiche sostanziali al marchio o all'elenco dei prodotti/servizi rivendicati, i diritti

The request, written on regular application form, may be sent either by mail, or by fax, or by the "e-trademark" electronic filing service.

Since Switzerland adheres to both the Arrangement and the Protocol of Madrid, protection may also be obtained by means of extension of an International Trademark.

## B. OBJECT OF REGISTRATION

Federal trademark protection law establishes that the object of a trademark may be any graphic description, as long as it is suitable to distinguish products and/or services from competitors' ones. A trademark may consist of words, combinations of letters/numbers, images, product or/and its packaging shape, three-dimensional forms, slogans, sounds, and even colors (color trademark).

## C. FILING OF APPLICATION

Applications for trademark registrations must contain:

1. identification details of the applicant and its representative, if necessary; designing a representative is mandatory only for individuals/Companies based abroad;
2. trademark reproduction;
3. fees due total amount;
4. listing of products and/or services protection is requested for;
5. priority claim of relevant foreign trademark, if any.

## D. EXAMINATION PROCEDURE

After assessing application completion, the Federal Institute transmits the Filing Certificate, and the invoice for fees due as well, to the business owner or their representative.

Once payment is received, the Federal Institute examines the application: if formal or substantive defects are detected, an objection is notified to the applicant or representative, and a deadline is set either to amend such defects or to answer the objection.

It should be highlighted that the examination by the Federal Office, which is quite strict with regard to absolute impediments to registration, does not concern relative impediments, i.e. possible existence of previous interfering trademarks in the name of third parties.

If amendments cause substantial modification to the trademark or to relevant list of products/services, the official star-

e la durata del marchio decorreranno dalla data di ricevimento da parte dell'Istituto Federale della richiesta di modifica.

Per ottenere la registrazione del marchio in tempo brevi, è possibile chiedere in fase di deposito, mediante pagamento di una tassa, la procedura d'esame accelerata in conformità con l'Art. 18a OPM; in tal caso l'Istituto Federale procederà entro un mese dal ricevimento della domanda alla registrazione del marchio o alla emissione di eventuali obiezioni.

### E. PUBBLICAZIONE

Nel caso in cui non siano avanzate obiezioni o le stesse vengano superate, il marchio viene registrato.

Contestualmente all'invio del Certificato di Registrazione, il marchio viene pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC); dalla data di pubblicazione decorre il termine di tre mesi entro i quali terzi, titolari di marchi anteriori identici o simili, possono presentare opposizione.

Le decisioni rilasciate dall'Ufficio Federale in merito alle opposizioni possono essere impugnate presso la Commissione di Ricorso in materia di proprietà intellettuale e, successivamente, innanzi al Tribunale Federale.

### F. REGISTRAZIONE

La protezione di un marchio svizzero decorre dalla data di deposito (o dalla data in cui in fase d'esame sono state apportate modifiche sostanziali) ed ha durata di 10 anni rinnovabile.

ting date for rights and trademark duration will be the date when the Federal Institute receives amendments request.

For having trademark registration sooner, according to OPM Art. 18a, a quicker examination procedure may be obtained by special request and by payment of relevant fee when filing; in such case, the Federal Institute will process the request within one month from receipt of the trademark registration application or from notification of objections.

### E. PUBLICATION

If no objections are raised, or when objections, if any, are successfully amended or opposed, the trademark is registered.

At the same time of the transmission of the Certificate of Registration, the trademark is published in the Swiss Commercial Gazette (SHAB); the date of publication marks the start of a three-month opposition period during which owners of prior trademarks identical or similar to the newly-registered mark may file opposition.

Decisions issued by the Federal Office regarding oppositions may be appealed to the Federal Administrative Court handling intellectual property issues, and their decision may be further appealed before the Federal Court.

### F. REGISTRATION

Protection of a Swiss trademark is effective as from filing date (or the date from which substantial modifications are completed during the examination phase) and has a duration of 10 years, which may then be renewed.

*Sonia Fodale, Mandatario Marchi*

*Sonia Fodale, Trademark Attorney*

IP protection consultancy and full service law firm



**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

**ITALY**  
Via Serbelloni, 12  
20122 Milano  
T +39 02 763011  
F +39 02 76301300

**SWITZERLAND**  
Via Ariosto, 6  
Lugano  
T +41 091 9220585  
F +41 091 9220558

**UNITED KINGDOM**  
2A, Collier House,  
163-169 Brompton Road  
SW3 1PY London  
T +44 20 75846168  
F +44 20 75845492

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com