

Proroga dei termini e proseguimento della procedura

I termini servono anzitutto a garantire la certezza del diritto e a evitare che le procedure di esame e di rilascio si prolunghino inutilmente. Nelle sue comunicazioni, l'IPI indica sempre le scadenze dei termini e le conseguenze di un'eventuale inosservanza degli stessi.

Contrariamente ai termini legali, quelli fissati dall'IPI sono in generale prorogabili. In caso di inosservanza è possibile chiedere il proseguimento della procedura.

Il presente documento informa sulle prassi dell'IPI in materia di proroga dei termini e proseguimento della procedura. I principi esposti valgono per marchi, brevetti e design.

Proroga dei termini fissati dall'IPI

1. Termine d'inoltro

La domanda di proroga deve essere trasmessa prima della scadenza del termine.

2. Numero di proroghe

I termini fissati dall'IPI sono prorogabili al massimo tre volte. Una terza proroga è concessa solo eccezionalmente se sono fatti valere motivi gravi. Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione previste dal diritto dei marchi, il richiedente deve rendere verosimile di avere incontrato delle difficoltà nel raccogliere le prove dell'uso del proprio marchio. I termini relativi al pagamento delle tasse sono prorogabili di un mese una sola volta e unicamente per motivi gravi.

3. Durata della proroga

Le prime due volte il termine è prorogato di due mesi (nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione previste dal diritto dei marchi è concessa una proroga di un mese). La terza volta la proroga è definita in funzione della fattispecie (segnatamente del perdurare dei motivi gravi) e il termine concesso può essere più breve o, in via eccezionale, più lungo.

Eccezionalmente, in particolare nei casi in cui un termine è legato ad altre scadenze della procedura internazionale, l'IPI si riserva il diritto di modificare il numero e la durata delle proroghe.

4. Motivazione

La domanda di proroga deve essere motivata. In presenza di motivi validi sono concesse due proroghe. Sono motivi validi anche motivi soggettivi che dipendono dal richiedente e non sono per forza fuori dal suo controllo (p. es. sovraccarico di lavoro, assenza dovuta a vacanza, mole del dossier, difficoltà nel contattare il mandante ecc.). Una terza proroga è concessa se sono fatti valere motivi oggettivi, ossia indipendenti dalla volontà del richiedente, importanti che hanno impedito l'osservanza del termine (p. es. incidente, malattia grave, decesso del titolare o del suo rappresentante).

5. Firma

In virtù dell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi, dell'articolo 6 capoverso 3 dell'ordinanza sul design e dell'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza sui brevetti per le prime due domande di proroga non è necessaria la firma. Le domande possono essere trasmesse anche via [e-mail](#).

6. Domanda incompleta

Se la domanda non soddisfa i requisiti formali (p. es. se manca la motivazione) può essere concesso un ulteriore termine di 10 giorni per le modifiche necessarie. Se la domanda è respinta per motivi materiali (perché non sono stati fatti valere motivi validi) l'IPI non concede nessun termine suppletorio ed emana la sua decisione. È fatto salvo il proseguimento della procedura (art. 41 LPM, art. 31 Ldes, art. 46a LBI).

Proseguimento della procedura

All'inosservanza di un termine legale o stabilito dall'IPI si può, in determinati casi, porre rimedio chiedendo il proseguimento della procedura. La domanda dev'essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi sei mesi dopo lo scadere del termine inosservato. Entro lo stesso termine dev'essere compiuto integralmente l'atto omesso e deve essere corrisposta la relativa tassa. Se la domanda è accolta è ristabilita la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente.

Gennaio 2019