

# Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza<sup>1</sup> (OPM)

del 23 dicembre 1992 (Stato 1° dicembre 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capoverso 2, e 50e capoverso 7 della legge del 28 agosto 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei marchi (LPM);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>3</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,<sup>4</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Competenza

<sup>1</sup> L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Gli articoli 70 a 72 LPM e gli articoli 54 a 57 della presente ordinanza sono di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

### Art. 2<sup>6</sup> Calcolo dei termini

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

### Art. 3 Lingua

<sup>1</sup> Le istanze inviate all'IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.<sup>7</sup>

RU 1993 296

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

<sup>2</sup> RS 232.11

<sup>3</sup> RS 172.010.31

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>2</sup> L'IPI<sup>8</sup> può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l'ingiunzione, la traduzione o l'attestazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.

**Art. 4<sup>9</sup>** Pluralità di depositanti o titolari di marchio

<sup>1</sup> Qualora più persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, devono o designare quella di esse cui l'IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comune.

<sup>2</sup> Fintanto che l'una o l'altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l'IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle domande di registrazione internazionale ai sensi degli articoli 50d e 50e LPM.<sup>10</sup>

**Art. 4a<sup>11</sup>** Sostituzione di parte

Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, le regole previste nell'articolo 83 del Codice di procedura civile<sup>12</sup> si applicano per analogia.

**Art. 5<sup>13</sup>** Procura

<sup>1</sup> Se un depositante o un titolare di marchio si fa rappresentare davanti all'IPI, quest'ultimo può esigere una procura scritta.

<sup>2</sup> È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all'articolo 40 la persona autorizzata dal depositante o dal titolare del marchio a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all'IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell'IPI previste dalla LPM o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all'IPI, la procura è considerata di portata generale.

**Art. 6<sup>14</sup>** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'IPI.

<sup>8</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>12</sup> RS 272

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>3</sup> La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

**Art. 6a<sup>15</sup>** Prove

<sup>1</sup> Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l'IPI può richiedere che vengano presentate delle prove.

<sup>2</sup> Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l'opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

**Art. 7<sup>16</sup>** Tasse

Alle tasse esigibili giusta la LPM o la presente ordinanza si applica l'ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016<sup>17</sup> sulle tasse.

**Art. 7a<sup>18</sup>** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'IPI può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.<sup>19</sup>

## Capitolo 2: Registrazione dei marchi

### Sezione 1: Procedura di registrazione

**Art. 8** Deposito

<sup>1</sup> Per il deposito deve essere utilizzato un modulo autorizzato dall'IPI oppure un modulo conforme al regolamento d'esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 2006<sup>20</sup> sul diritto dei marchi.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.<sup>22</sup>

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>17</sup> RS **232.148**

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>19</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>20</sup> RS **0.232.112.11**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 510).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

**Art. 8a<sup>23</sup>** Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione

Una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 46a LPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell'estensione della protezione alla Svizzera.

**Art. 9** Domanda di registrazione

<sup>1</sup> La domanda di registrazione contiene:

- a. la richiesta di registrazione del marchio;
- b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del depositante;
- c.<sup>24</sup> ...
- d.<sup>25</sup> ...

<sup>2</sup> Se del caso, essa deve essere completata con:

- a.<sup>26</sup> il recapito in Svizzera del depositante;
- a<sup>bis</sup>.<sup>27</sup> in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comunicazioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito;
- a<sup>ter</sup>.<sup>28</sup> il nome e l'indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b. la dichiarazione di priorità (art. 12–14);
- c. l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
- c<sup>bis</sup>.<sup>29</sup> l'indicazione che si tratta di un marchio geografico;
- d.<sup>30</sup> una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell'estensione della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento di priorità.

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>24</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>25</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2243).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011 (RU **2011** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

**Art. 10**<sup>31</sup> Riproduzione del marchio

<sup>1</sup> Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L'IPI<sup>32</sup> può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.<sup>33</sup>

<sup>2</sup> Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L'IPI può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio.

<sup>3</sup> Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

**Art. 11**<sup>34</sup> Lista dei prodotti e servizi

I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957<sup>35</sup> sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza).

**Art. 12** Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>36</sup> per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:

- a. la data del primo deposito;
- b. il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.

<sup>2</sup> Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.

<sup>3</sup> ...<sup>37</sup>

**Art. 13** Priorità risultante da un'esposizione

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità risultante da un'esposizione comprende:

- a. la designazione esatta dell'esposizione;
- b. l'indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.

<sup>2</sup> Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d'apertura dell'esposizione.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>32</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>35</sup> RS **0.232.112.7, 0.232.112.8, 0.232.112.9**

<sup>36</sup> RS **0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04**

<sup>37</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

**Art. 14** Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l'IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi.

<sup>3</sup> I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese.

**Art. 14a**<sup>39</sup> Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all'indirizzo dell'IPI.

**Art. 15** Esame preliminare

Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell'articolo 28 capoverso 2 LPM, l'IPI può fissare al depositante un termine per completare i documenti.

**Art. 16** Esame formale

<sup>1</sup> Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l'IPI fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il difetto.

<sup>2</sup> Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall'IPI, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

**Art. 17**<sup>40</sup> Esame materiale

<sup>1</sup> Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere c–e LPM, l'IPI fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.

<sup>2</sup> Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio geografico, l'IPI consulta l'Ufficio federale dell'agricoltura. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola.

<sup>3</sup> Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006 (RU **2006** 4479). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

**Art. 17a**<sup>41</sup> Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini

Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagata una tassa<sup>42</sup> per il proseguimento della procedura.

**Art. 18**<sup>43</sup> Tassa di deposito e soprattassa per ogni classe supplementare

<sup>1</sup> Il depositante deve pagare la tassa di deposito entro il termine fissato dall'IPI.

<sup>2</sup> Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare una soprattassa per ogni classe supplementare. L'IPI determina il numero di classi soggette alla soprattassa secondo la suddivisione in classi prevista dall'Accordo di Nizza.

<sup>3</sup> Il depositante deve pagare la soprattassa per ogni classe supplementare entro il termine fissato dall'IPI.

**Art. 18a**<sup>44</sup> Procedura d'esame accelerata

<sup>1</sup> Il depositante può chiedere che l'esame sia attuato secondo una procedura accelerata.

<sup>2</sup> La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre alla tassa di deposito, è stato pagata la tassa per la procedura d'esame accelerata.<sup>45</sup>

**Art. 19** Registrazione e pubblicazione

<sup>1</sup> Se non vi sono motivi di rifiuto, l'IPI registra il marchio e pubblica la registrazione.

<sup>2</sup> L'IPI conferma la registrazione al titolare del marchio. La conferma contiene le indicazioni iscritte nel registro.<sup>46</sup>

## Sezione 2: Procedura di opposizione

**Art. 20** Forma e contenuto dell'opposizione

L'opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere:

- a.<sup>47</sup> il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo dell'opponente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

<sup>41</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>42</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo, ad eccezione dell'art. 56 cpv. 1.

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>44</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2170).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2243).

- b. il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione;
- c. il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
- d. una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
- e. una breve motivazione dell'opposizione.

**Art. 21**<sup>48</sup> Recapito in Svizzera

<sup>1</sup> Se l'opponente deve designare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 42 LPM e non l'ha indicato al momento dell'inoltro dell'opposizione, l'IPI gli fissa un termine supplementare. Gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, l'IPI non entrerà nel merito del ricorso.

<sup>2</sup> Se il resistente deve designare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine fissato dall'IPI. L'IPI gli assegna questo termine con la comminatoria che sarà escluso dalla procedura se non soddisfa tale obbligo.

**Art. 22** Scambio di allegati

<sup>1</sup> Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'IPI informa il resistente fissandogli un termine per la risposta.

<sup>2</sup> Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.

<sup>3</sup> Nella sua prima risposta, purché sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni dal termine di opposizione, o in caso di opposizione, dalla fine della procedura di opposizione, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio da parte dell'opponente secondo l'articolo 12 capoverso 1 LPM.<sup>49</sup>

<sup>4</sup> L'IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati.

**Art. 23** Diverse opposizioni, sospensione della procedura<sup>50</sup>

<sup>1</sup> Se diverse opposizioni sono inoltrate contro la stessa registrazione, l'IPI ne informa tutti gli oppositori. Esso può riunire le opposizioni in un unico procedimento.

<sup>2</sup> Se l'IPI lo ritiene opportuno, può dapprima trattare una delle opposizioni, decidere in merito e sospendere il procedimento riguardante le altre opposizioni.

<sup>3</sup> Se l'opposizione si fonda su un deposito di marchio, l'IPI può sospendere la procedura d'opposizione finché il marchio è registrato.

<sup>4</sup> L'IPI può sospendere la procedura d'opposizione se la decisione in merito dipende dall'esito di una procedura di cancellazione per mancato uso, di una procedura civile o di un'altra procedura.<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

<sup>51</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

**Art. 24<sup>52</sup>** Restituzione della tassa di opposizione

<sup>1</sup> Se un'opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l'opposizione è considerata non presentata. Non sono rimosse spese e la tassa di opposizione già pagata è restituita.

<sup>2</sup> Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa d'opposizione è restituita.

**Sezione 2a:<sup>53</sup>****Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio****Art. 24a** Forma e contenuto della domanda

La domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve essere presentata in due esemplari e contenere:

- a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo del richiedente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b. il numero della registrazione di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
- c. una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
- d. una motivazione della domanda di cancellazione, che renda in particolare verosimile il mancato uso;
- e. i mezzi di prova.

**Art. 24b** Recapito in Svizzera

<sup>1</sup> Se il richiedente deve designare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 42 LPM e non lo ha indicato al momento di presentare la domanda, l'IPI fissa un termine supplementare. Gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, l'IPI non entrerà nel merito del ricorso.

<sup>2</sup> La controparte che deve designare un recapito in Svizzera è tenuta a indicarlo entro il termine fissato dall'IPI. L'IPI le assegna questo termine con la comminatoria che sarà esclusa dalla procedura se non soddisfa tale obbligo.

**Art. 24c** Scambio di allegati

<sup>1</sup> Se una domanda di cancellazione non è palesemente irricevibile, l'IPI informa la controparte fissandole un termine per la risposta.

<sup>2</sup> La controparte deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1893).

<sup>53</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>3</sup> Nella sua risposta la controparte deve in particolare rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi.

<sup>4</sup> L'IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati se le circostanze lo giustificano.

**Art. 24d**      Diverse domande, sospensione della procedura

<sup>1</sup> L'articolo 23 capoversi 1 e 2 si applica per analogia alla procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio.

<sup>2</sup> L'IPI può sospendere la procedura se la decisione in merito alla cancellazione dipende dall'esito di una procedura civile o di un'altra procedura.

**Art. 24e**      Restituzione della tassa di cancellazione

<sup>1</sup> Se la domanda di cancellazione non è presentata entro i termini di cui all'articolo 35a capoverso 2 LPM e dell'articolo 50a della presente ordinanza o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda è considerata non presentata. Non sono rimosse spese e la tassa di cancellazione già pagata è restituita.

<sup>2</sup> Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa della procedura di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33b della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>54</sup> sulla procedura amministrativa (PA), la tassa è restituita integralmente.<sup>55</sup>

### Sezione 3: Proroga della registrazione

**Art. 25<sup>56</sup>**      Comunicazione della scadenza della registrazione

Prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l'IPI può ricordare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di una proroga. L'IPI può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

**Art. 26**      Procedura<sup>57</sup>

<sup>1</sup> La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al più presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.<sup>58</sup>

<sup>2</sup> La proroga diventa effettiva allo scadere del periodo di protezione precedente.

<sup>54</sup> RS 172.021

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>3</sup> L'IPI conferma la proroga della registrazione al titolare del marchio.<sup>59</sup>

<sup>4</sup> La tassa di proroga deve essere pagata entro i termini di cui all'articolo 10 capoverso 3 LPM.<sup>60</sup>

<sup>5</sup> Se il pagamento della tassa di proroga avviene dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagata una soprattassa.<sup>61</sup>

**Art. 27<sup>62</sup>** Restituzione della tassa di proroga

Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, la tassa di proroga è restituita.

#### **Sezione 4: Modificazione della registrazione**

**Art. 28** Trasferimento

<sup>1</sup> La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal precedente titolare o dall'acquirente e comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare o un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all'acquirente;
- b.<sup>63</sup> il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo dell'acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- c. in caso di trasferimento parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato trasmesso.

<sup>2</sup> ...<sup>64</sup>

**Art. 29** Licenza

<sup>1</sup> La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del marchio o dal licenziatario e comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio;
- b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del licenziatario;

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>60</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>61</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1893).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2243).

<sup>64</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

- c. se del caso, l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva;
- d. in caso di licenza parziale, l'indicazione dei prodotti o dei servizi oppure del territorio per i quali la licenza è stata rilasciata.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica parimenti alla registrazione di sottolicensze. Inoltre, deve essere provato il diritto del licenziatario di rilasciare sottolicensze.

<sup>3</sup> Fintanto che è iscritta nel registro una licenza esclusiva, nessun'altra licenza incompatibile con quest'ultima vi è iscritta per il medesimo marchio.<sup>65</sup>

#### **Art. 30** Altre modificazioni della registrazione

In seguito ad una corrispondente dichiarazione del titolare o ad un altro documento appropriato sono registrati:

- a. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
- b. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d'esecuzione;
- c. le modificazioni concernenti indicazioni registrate.

#### **Art. 31** Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda del titolare del marchio, l'IPI cancella il diritto registrato a favore di un terzo se è presentata un'esplicita dichiarazione di rinuncia del titolare di tale diritto oppure un altro documento appropriato.

#### **Art. 32** Rettifiche

<sup>1</sup> Su domanda del titolare del marchio, le registrazioni erronee sono rettifiche senza indugio.

<sup>2</sup> Se l'errore è imputabile all'IPI, la rettifica avviene d'ufficio.

#### **Art. 33 e 34<sup>66</sup>**

### **Sezione 5: Cancellazione della registrazione**

#### **Art. 35<sup>67</sup>**

La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio.

<sup>65</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>66</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

## Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi

### Sezione 1: Fascicolo

#### Art. 36           Contenuto

<sup>1</sup> Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'IPi tiene un fascicolo nel quale sono raccolti:

- a. lo svolgimento della procedura di registrazione, di un'eventuale procedura d'opposizione e di un'eventuale procedura di cancellazione per mancato uso;
- b. la proroga e la cancellazione della registrazione, un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio;
- c. qualsiasi altra modificazione della registrazione.<sup>68</sup>

<sup>2</sup> Il regolamento di un marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del fascicolo.<sup>69</sup>

<sup>3</sup> Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.<sup>70</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>71</sup>

#### Art. 37           Consultazione degli atti

<sup>1</sup> Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo:

- a. il depositante e il suo rappresentante;
- b. persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione;
- c. altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante.

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli atti relativi alle domande ritirate o respinte.

<sup>3</sup> Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque.

<sup>4</sup> Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3), l'IPi decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del marchio.

<sup>5</sup> Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.<sup>72</sup>

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

<sup>71</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

**Art. 38** Informazioni su domande di registrazione

<sup>1</sup> L'IPI dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte.<sup>73</sup>

<sup>2</sup> Le informazioni sono limitate a:

- a. le indicazioni pubblicate in caso di registrazione del marchio;
- b. le indicazioni sui motivi del rifiuto di una domanda.<sup>74</sup>

**Art. 39** Conservazione degli atti

<sup>1</sup> Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l'IPI conserva l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione.

<sup>2</sup> Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l'originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca.<sup>75</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>76</sup>

**Sezione 2: Registro dei marchi****Art. 40** Contenuto del registro

<sup>1</sup> La registrazione del marchio comprende:

- a. il numero del marchio;
- b. la data del deposito;
- c. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del titolare;
- d. il nome e l'indirizzo dell'eventuale rappresentante;
- e. la riproduzione del marchio;
- f.<sup>77</sup> i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, con l'indicazione delle classi secondo l'Accordo di Nizza;
- g. la data di pubblicazione della registrazione.
- h.<sup>78</sup> i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale;
- i.<sup>79</sup> la data della registrazione;

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>76</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>78</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>79</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

- k.<sup>80</sup> il numero della domanda di registrazione.
- <sup>2</sup> La registrazione è eventualmente completata con:<sup>81</sup>
- a. l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati;
  - b.<sup>82</sup> la menzione «marchio tridimensionale» o con un'altra indicazione specificante il tipo particolare del marchio;
  - c. l'indicazione «marchio imposto»;
  - d. l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
  - d<sup>bis</sup>.<sup>83</sup> l'indicazione che si tratta di un marchio geografico;
  - e. indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8 LPM;
  - f.<sup>84</sup> ...
- <sup>3</sup> Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione:
- a. la proroga della registrazione e l'indicazione della data in cui la proroga diventa effettiva;
  - b. la revoca totale o parziale della registrazione;
  - c. la cancellazione totale o parziale della registrazione e l'indicazione del motivo della cancellazione;
  - d. il trasferimento totale o parziale del marchio;
  - e.<sup>85</sup> il rilascio di una licenza, eventualmente con l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale;
  - f. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
  - g. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità d'esecuzione;
  - h. le modificazioni delle indicazioni registrate;
  - i. il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.
- <sup>4</sup> L'IPI può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.

<sup>80</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>83</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>84</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

**Art. 40a**<sup>86</sup>**Art. 41**<sup>87</sup> Consultazione del registro; estratti

<sup>1</sup> Chiunque può consultare il registro dei marchi.

<sup>2</sup> L'IPI allestisce estratti del registro.<sup>88</sup>

**Art. 41a**<sup>89</sup> Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera

Su domanda, l'IPI rilascia un documento di priorità relativo a una prima registrazione in Svizzera.

**Capitolo 4: Pubblicazioni dell'IPI****Art. 42** Oggetto della pubblicazione

L'IPI pubblica:

- a. la registrazione del marchio e le indicazioni previste nell'articolo 40 capoverso 1 lettere a–f e capoverso 2 lettere a–e;
- b. le modificazioni iscritte secondo l'articolo 40 capoverso 3;
- c. le indicazioni secondo l'articolo 40 capoverso 4, se la loro pubblicazione sembra utile.

**Art. 43**<sup>90</sup> Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> L'IPI designa l'organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

**Art. 44**<sup>91</sup>

<sup>86</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4829).

<sup>89</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4479).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>91</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

## Capitolo 5: ...

Art. 45 e 46<sup>92</sup>

## Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi

### Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale

Art. 47 Deposito della domanda

<sup>1</sup> La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all'IPI se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 1967<sup>93</sup> per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 1989<sup>94</sup> all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).<sup>95</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata sul modulo dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o su un modulo autorizzato dall'IPI.<sup>96</sup>

<sup>2bis</sup> Se una domanda formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l'IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.<sup>97</sup>

<sup>3</sup> L'IPI stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.<sup>98</sup>

<sup>4</sup> La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l'ingiunzione dell'IPI.<sup>99</sup>

Art. 48 Esame da parte dell'IPI

<sup>1</sup> Se una domanda inoltrata all'IPI non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d'esecuzione del 18 gennaio 1996<sup>100</sup> dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se le tasse prescritte non sono stati pagate, l'IPI impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.<sup>101</sup>

<sup>92</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5158).

<sup>93</sup> RS **0.232.112.3**

<sup>94</sup> RS **0.232.112.4**

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 510).

<sup>97</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 dic. 2016 (RU **2016** 4829). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 510).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>100</sup> RS **0.232.112.21**

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>2</sup> Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

#### **Art. 49** Fascicolo

<sup>1</sup> L'IPI tiene un fascicolo per ogni marchio iscritto nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese d'origine.

<sup>2</sup> ...<sup>102</sup>

### **Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera**

#### **Art. 50** Procedura d'opposizione

<sup>1</sup> Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell'articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'Ufficio internazionale dell'OMPI ha pubblicato il marchio nel proprio organo di pubblicazione.<sup>103</sup>

<sup>2</sup> L'IPI tiene un fascicolo che raccoglie lo svolgimento della procedura di opposizione.

<sup>3</sup> ...<sup>104</sup>

#### **Art. 50a**<sup>105</sup> Procedura di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso

La domanda di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso può essere presentata al più presto:

- a. se è stato notificato un rifiuto provvisorio di protezione del marchio: cinque anni dopo la fine della procedura concernente la protezione in Svizzera;
- b. se non è stato notificato alcun rifiuto di protezione del marchio: cinque anni dopo la scadenza del termine per la notifica del rifiuto di protezione o cinque anni dopo la notifica della dichiarazione di concessione della protezione.

#### **Art. 51** Sospensione della decisione

<sup>1</sup> Se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio da parte dell'IPI, quest'ultimo può sospendere la procedura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione.

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 510).

<sup>104</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>105</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>2</sup> Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell'articolo 46a LPM, trasformarla in domanda di registrazione, l'IPI può sospendere la decisione in merito all'opposizione fino alla trasformazione.<sup>106</sup>

#### **Art. 52<sup>107</sup>** Rifiuto di protezione e invalidazione

<sup>1</sup> Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:

- a. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere a e c–e LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM;
- b. l'invalidazione sostituisce la cancellazione della registrazione giusta l'articolo 35 lettere c–e LPM.

<sup>2</sup> L'IPI non pubblica il rifiuto di protezione né l'invalidazione.

## **Capitolo 6a:<sup>108</sup> Indicazioni di provenienza**

### **Sezione 1: Disposizioni comuni**

#### **Art. 52a** Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> Il presente capitolo regola l'uso delle indicazioni di provenienza:

- a. per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM;
- b. per i servizi ai sensi dell'articolo 49 LPM.

<sup>2</sup> Per le derrate alimentari valgono l'ordinanza del 2 settembre 2015<sup>109</sup> sull'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari e gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza.

#### **Art. 52b** Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- a. prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM: i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari, in particolare i prodotti industriali;
- b. prodotti naturali: i prodotti ai sensi dell'articolo 48a LPM provenienti direttamente dalla natura e che non sono stati trasformati per l'immissione in commercio;
- c. materie: le materie prime ai sensi dell'articolo 48c LPM; queste comprendono le materie prime, ma anche le materie ausiliarie e le materie semilavorate.

<sup>106</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>108</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>109</sup> RS **232.112.1**

**Art. 52c**      Uso delle indicazioni facenti riferimento a una regione o a un luogo  
 Se un prodotto o un servizio soddisfa i criteri di provenienza per la Svizzera nel suo insieme, questo può essere designato con un'indicazione facente riferimento a una regione o a un luogo della Svizzera. Deve soddisfare requisiti supplementari, se:

- a. una delle sue qualità o un'altra caratteristica è essenzialmente riconducibile alla sua provenienza geografica; o
- b. la regione o il luogo di provenienza gli conferisce una rinomanza particolare.

**Art. 52d**      Divieto di abuso

<sup>1</sup> Nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio è vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l'applicazione dei criteri determinanti.

<sup>2</sup> È in particolare abusivo:

- a. impiegare diversi metodi di calcolo dei costi delle materie per definire il luogo di provenienza delle singole materie di un prodotto senza un motivo oggettivo; o
- b. avere una prestazione propria fornita in Svizzera così marginale da essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita all'estero, segnatamente se i costi sostenuti in Svizzera sono irrilevanti rispetto ai costi delle materie che è stato necessario procurarsi all'estero perché non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.

## **Sezione 2: Indicazioni di provenienza per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM, in particolare per i prodotti industriali**

**Art. 52e**      Costi di produzione determinanti

<sup>1</sup> Sono considerati costi di produzione ai sensi dell'articolo 48c capoversi 1 e 2 LPM:

- a. i costi di ricerca e sviluppo;
- b. i costi delle materie;
- c. i costi di fabbricazione, compresi i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore.

<sup>2</sup> I costi sostenuti dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione.

**Art. 52f**      Costi di ricerca e sviluppo

<sup>1</sup> I costi di ricerca comprendono i costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e da quella non incentrata sui prodotti.

<sup>2</sup> I costi di sviluppo comprendono i costi sostenuti dall'ideazione del prodotto alla sua maturità per il mercato.

**Art. 52g** Presa in considerazione dei costi di ricerca e sviluppo

<sup>1</sup> I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione.

<sup>2</sup> I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono attribuiti ai costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

<sup>3</sup> I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. L'importo attribuito equivale all'ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore.

**Art. 52h** Costi delle materie

<sup>1</sup> I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie.

<sup>2</sup> Sono costi diretti i costi delle materie direttamente attribuibili a un prodotto.

<sup>3</sup> Sono costi indiretti tutti i costi delle materie diversi da quelli di cui al capoverso 2, in particolare i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto.

**Art. 52i** Attribuzione dei costi delle materie

<sup>1</sup> I costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione applicando un metodo di calcolo uniforme, in particolare applicando uno dei seguenti metodi:

- a. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi delle materie interessate sostenuti in Svizzera; o
- b. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali:
  1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM,
  2. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM.

<sup>2</sup> I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

**Art. 52j** Attribuzione dei costi delle materie ausiliarie

I costi delle materie ausiliarie non devono essere attribuiti ai costi di produzione del prodotto se:

- a. le materie ausiliarie rivestono un'importanza chiaramente secondaria per le caratteristiche del prodotto; e

- b. i costi delle materie ausiliarie sono irrilevanti rispetto ai costi del prodotto.

**Art. 52k** Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera

Se secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore una materia non è disponibile in quantità sufficiente in Svizzera, il produttore può presumere di poter escludere dal calcolo dei costi di produzione i costi delle materie che si è procurato all'estero in misura corrispondente alla mancata disponibilità.

**Art. 52l** Costi di fabbricazione

<sup>1</sup> I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.

<sup>2</sup> Sono costi di fabbricazione in particolare:

- a. i salari;
- b. i costi di fabbricazione legati ai salari;
- c. i costi di fabbricazione legati alle macchine;
- d. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore.

**Art. 52m** Attribuzione dei costi di fabbricazione

<sup>1</sup> I costi diretti di fabbricazione sono direttamente attribuiti ai costi di produzione del prodotto.

<sup>2</sup> I costi indiretti di fabbricazione sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

**Art. 52n** Calcolo dei costi di produzione sostenuti all'estero

I costi di produzione sostenuti all'estero possono essere convertiti in franchi svizzeri:

- a. al corso di cambio effettivamente applicato; o
- b. al corso di cambio medio applicato dall'azienda per le sue transazioni usuali.

### **Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi**

**Art. 52o**

Si presume sito dell'amministrazione effettiva ai sensi dell'articolo 49 LPM il luogo in cui:

- a. sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale; e
- b. sono prese le decisioni determinanti per la fornitura dei servizi.

## **Capitolo 6b:<sup>110</sup> Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche**

### **Sezione 1:**

#### **Domanda di registrazione internazionale o modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica svizzera**

**Art. 52p** Deposito della domanda

<sup>1</sup> La domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine si trova sul territorio svizzero deve essere inoltrata all'IPI.

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata sul modulo dell'Ufficio internazionale dell'OMPI o su un modulo autorizzato dall'IPI.

<sup>3</sup> Essa deve essere presentata in francese.

<sup>4</sup> L'IPI tiene un fascicolo per ogni domanda.

**Art. 52q** Esame della domanda

<sup>1</sup> L'IPI decide in merito alla conformità della domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale alle esigenze previste nella LPM, nella presente ordinanza o nell'Atto di Ginevra e nel suo regolamento d'esecuzione.

<sup>2</sup> Se una domanda non soddisfa le esigenze o se le tasse prescritte non sono state pagate, l'IPI impartisce al richiedente un termine per correggere il difetto.

<sup>3</sup> Se il difetto non è corretto entro il termine impartito, la domanda è respinta. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

### **Sezione 2:**

#### **Rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera e garanzie rispetto ad altri diritti**

**Art. 52r**

<sup>1</sup> Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all'articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da:

- a. una parte ai sensi della PA<sup>111</sup>;
- b. un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima di un'entità geografica cantonale o di una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

<sup>110</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

<sup>111</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Esse devono essere presentate all'IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale dell'OMPI. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'Ufficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.

<sup>3</sup> Gli articoli 20 – 24 si applicano per analogia.

<sup>4</sup> L'IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.

## **Capitolo 7: Contrassegno del produttore su orologi e movimenti d'orologi**

### **Art. 53**

<sup>1</sup> Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell'ordinanza del 23 dicembre 1971<sup>112</sup> concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante.

<sup>2</sup> Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore.

<sup>3</sup> Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri.

<sup>4</sup> La Federazione dell'industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del produttore e tiene il corrispondente registro.

<sup>5</sup> I motivi d'esclusione giusta l'articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai contrassegni del produttore.

## **Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

### **Art. 54<sup>113</sup>** Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all'asportazione da esso di merci munite di un marchio o di un'indicazione di provenienza illeciti.

### **Art. 55** Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 LPM (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> RS **232.119**

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>1bis</sup> La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.<sup>115</sup>

<sup>2</sup> La domanda è valevole due anni se non è stata presentata per un periodo più breve. Può essere rinnovata.

#### **Art. 56** Ritenzione

<sup>1</sup> Se l'ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.<sup>116</sup>

<sup>2</sup> Comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero della merce trattenuta.<sup>117</sup>

<sup>3</sup> Qualora, prima della scadenza dei termini previsti all'articolo 72 capoversi 2 e 3 LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.<sup>118</sup>

#### **Art. 56a**<sup>119</sup> Campioni

<sup>1</sup> Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l'esame.

<sup>2</sup> La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all'ufficio doganale che trattiene la merce.

#### **Art. 56b**<sup>120</sup> Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.

<sup>2</sup> Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del dichiarante, del detentore o del proprietario.

<sup>115</sup> Introdotto dal n. I 3 dell'O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell'ambito di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU **2014** 2051).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5019).

<sup>117</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>119</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

<sup>120</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

**Art. 56<sup>c121</sup>** Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del dichiarante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 72 capoverso 1 LPM. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

<sup>2</sup> Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

**Art. 57<sup>122</sup>** Tasse

Le tasse per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono rette dall'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>123</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

### Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

**Art. 58**

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 24 aprile 1929<sup>124</sup> sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (OMFC);
- b. il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 1966<sup>125</sup> relativo all'esecuzione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

### Sezione 2: Disposizioni transitorie

**Art. 59** Termini

I termini fissati dall'IPI che non sono scaduti il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono invariati.

<sup>121</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2547).

<sup>123</sup> RS **631.035**

<sup>124</sup> [CS 2 840; RU **1951** 933, **1959** 2193, **1962** 1098, **1968** 617, **1972** 2274, **1977** 1989, **1983** 1478 II n. 2, **1986** 526]

<sup>125</sup> [RU **1966** 1451, **1973** 1839, **1977** 1992]

**Art. 60**      Priorità d'uso

<sup>1</sup> In caso di deposito di un marchio conformemente all'articolo 78 capoverso 1 LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi.

<sup>2</sup> Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segnalazione deve pervenire all'IPI entro la fine del mese di pubblicazione della registrazione internazionale<sup>126</sup>; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è iscritto in uno speciale registro e pubblicato.

**Art. 60a**<sup>127</sup>      Disposizione transitoria della modifica del 2 settembre 2015

I prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore della modifica del 2 settembre 2015 possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2018 con un'indicazione di provenienza secondo il diritto previgente.

**Art. 60b**<sup>128</sup>      Disposizione transitoria della modifica del 18 agosto 2021

L'IPI pubblica nel Foglio federale, fintanto che l'organo di pubblicazione dell'OMPI non è operativo, le registrazioni internazionali di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero.

**Sezione 3: Entrata in vigore****Art. 61**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.

<sup>126</sup> RU **1993** 1050

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2006 (RU **2006** 4479). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3649).

<sup>128</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU **2021** 510).

