

# Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Avamprogetto

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 28 agosto 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

*Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi<sup>3</sup> o da un'esposizione, deve presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) una dichiarazione di priorità. L'Istituto può chiedere la consegna di un documento di priorità.

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> La richiesta di proroga dev'essere presentata all'Istituto entro i due mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.

*Art. 13 cpv.2 lett. d e cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:

- d. sia usato per introdurre prodotti nel territorio doganale svizzero o per asportarli da esso;

<sup>2bis</sup> Il titolare può far valere i diritti di cui al capoverso 2 lettera d, anche se l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di prodotti commerciali è effettuata a scopo privato.

*Art. 17a cpv. 1*

<sup>1</sup> Il titolare del marchio può chiedere in qualsiasi momento la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

- 1 FF ...
- 2 RS 232.11
- 3 RS 0.232.01/04

*Art. 21 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> Un marchio di garanzia registrato conformemente all'articolo 22a capoverso 1 può essere usato da chiunque rispetti l'elenco degli obblighi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, compreso il titolare del marchio o un'azienda che gli è strettamente connessa.

*Art. 22a*            Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione d'origine controllata o un'indicazione geografica protetta (*nuovo*)

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 2 lettera a, il gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 16 della legge del 29 aprile 1998<sup>4</sup> sull'agricoltura o all'articolo 50a, può ottenere la registrazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo corrispondente. Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 5 della legge sull'agricoltura e l'articolo 50a capoverso 7.

<sup>2</sup> Il titolare di un marchio di cui al capoverso 1 può vietare a terzi di usare nel commercio una denominazione d'origine o un'indicazione geografica per prodotti identici o paragonabili, se l'uso non è conforme all'elenco degli obblighi.

*Art. 22b*            Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione vinicola (*nuovo*)

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 2 lettera a, il Cantone che protegge una denominazione vinicola basata sull'articolo 63 della legge sull'agricoltura può ottenere il marchio di garanzia o il marchio collettivo corrispondente. È fatto salvo l'articolo 16 capoverso 5 della legge sull'agricoltura.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche alle denominazioni vinicole estere conformi all'articolo 63 della legge sull'agricoltura.

<sup>2</sup> Gli articoli 21 capoverso 2<sup>bis</sup>, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3<sup>bis</sup>, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> e 35 lettera d si applicano per analogia.

*Art. 22c*            Marchio di garanzia o marchio collettivo per un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza (*nuovo*)

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 2 lettera a, l'organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un'ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 o di una regolamentazione estera equivalente, può ottenere la registrazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo per l'indicazione di provenienza oggetto dell'ordinanza o della regolamentazione estera.

<sup>2</sup> Gli articoli 21 capoverso 2<sup>bis</sup>, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3<sup>bis</sup>, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> e 35 lettera d si applicano per analogia.

*Art. 23 cpv. 3 e 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3</sup> Il regolamento del marchio collettivo designa la cerchia delle aziende autorizzate a usare tale marchio, fatta eccezione per il marchio collettivo di cui all'articolo 22a.

<sup>3bis</sup> Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all'articolo 22a capoverso 1 deve corrispondere all'elenco degli obblighi. Non può prevedere un congruo compenso ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3.

*Art. 27 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22a non può essere trasferito. Il marchio collettivo di cui all'articolo 22a non può essere oggetto di licenza.

*Art. 31 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Non può opporsi alla registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all'articolo 22a.

<sup>1ter</sup> Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 22a può opporsi alla registrazione di un marchio nuovo soltanto se:

- a. il marchio contiene la denominazione d'origine o l'indicazione geografica corrispondente o un segno simile; e
- b. il marchio è stato registrato per prodotti identici o paragonabili.

*Art. 35 lett. d (nuovo)*

L'Istituto cancella in tutto o in parte la registrazione del marchio se:

- d. la denominazione d'origine o l'indicazione geografica su cui si basa il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22a capoverso 1 è cancellata.

*Art. 47 cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> È vietato l'uso di:

- c. un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

*Art. 48*            **Indicazione di provenienza dei prodotti**

<sup>1</sup> L'indicazione di provenienza di un prodotto è pertinente, se il prodotto adempie i criteri di cui ai capoversi 2 e 3.

<sup>2</sup> La provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione del prodotto. Non sono considerati costi di produzione in particolare le spese di commercializzazione, quali le spese per la promozione e il servizio ai clienti dopo la vendita.

<sup>3</sup> Il luogo di cui al capoverso 2 deve corrispondere:

- a. per i prodotti naturali, al luogo d'estrazione o al luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente;
- b. per i prodotti naturali trasformati, al luogo della trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali;
- c. per i prodotti industriali, al luogo ove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali; almeno una tappa della produzione deve svolgersi in detto luogo.

<sup>4</sup> Oltre ai criteri di cui ai capoversi 2 e 3, possono essere poste condizioni supplementari, quali il rispetto di principi di produzione o d'elaborazione oppure di esigenze di qualità usuali o prescritte nel luogo di produzione.

<sup>5</sup> I criteri definiti ai capoversi 2-4, devono essere definiti nel singolo caso secondo l'accezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei prodotti; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è corretta.

<sup>6</sup> L'indicazione di provenienza dell'estero è corretta se soddisfa le condizioni della legislazione del rispettivo Paese. Non si applicano i capoversi 1-5.

#### *Art. 49*            Indicazione di provenienza dei servizi

<sup>1</sup> L'indicazione di provenienza di un servizio è pertinente, se corrisponde a uno dei seguenti luoghi:

- a. la sede sociale di chi fornisce il servizio; per le filiali si può tenere conto della sede della società madre;
- b. il domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.

<sup>2</sup> Oltre ai criteri di cui al capoverso 1, possono essere poste condizioni supplementari quali il rispetto dei principi usuali o prescritti per le prestazioni di servizi in questione o il legame tradizionale di chi fornisce i servizi con il luogo di provenienza.

<sup>3</sup> I criteri fissati ai capoversi 1 e 2 devono essere definiti nel singolo caso in funzione dell'accezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei servizi; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è presunta corretta.

#### *Art. 50a*            Registro per le indicazioni geografiche (*nuovo*)

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, con l'eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati.

<sup>2</sup> Disciplina in particolare:

- a. i requisiti richiesti al richiedente;
- b. le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;
- c. la procedura di registrazione e d'opposizione;
- d. il controllo.

<sup>3</sup> Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscosse delle tasse.

<sup>4</sup> Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali indicazioni geografiche.

<sup>5</sup> Se il nome di un Cantone o di una località è usato in un'indicazione geografica, il Consiglio federale garantisce che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

<sup>6</sup> Chi usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o paragonabili deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a un'indicazione geografica registrata e che sono stati depositati o registrati in buona fede o i cui diritti sono stati acquisiti mediante l'uso in buona fede:

- a. prima del 1° gennaio 1996; o
- b. prima che il nome dell'indicazione geografica registrata fosse protetto nel Paese d'origine, se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge.

<sup>7</sup> Se il marchio depositato per un prodotto identico o paragonabile contiene un'indicazione geografica identica o analoga a quella per la quale è stata depositata una domanda di registrazione, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino alla decisione passata in giudicato relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

<sup>8</sup> Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, il marchio può essere registrato per prodotti identici o paragonabili soltanto a condizione che la sua provenienza sia circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi.

<sup>9</sup> Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

- a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
- b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

*Titolo prima dell'art. 51a*

## **Titolo terzo Protezione giuridica**

### **Capitolo 1: Protezione di diritto civile**

*Art. 51a* Inversione dell'onere della prova (*nuovo*)

Il giudice può obbligare chi usa un'indicazione di provenienza a provare che essa sia pertinente, se nel singolo caso, tenuto conto degli interessi legittimi dell'utilizzatore e di qualsiasi altra parte coinvolta nel procedimento, ciò appare appropriato.

*Titolo prima dell'art. 52*

Abrogato

*Art. 54*            Comunicazione di decisioni ordinatorie e di decisioni passate in  
                          giudicato (*nuovo*)

L'autorità giudicante notifica all'Istituto gratuitamente e in versione integrale le decisioni ordinatorie e le decisioni passate in giudicato.

*Art. 64 cpv. 1 lett. c e 3*

<sup>1</sup> Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- c. crea un rischio di inganno usando un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza.

<sup>3</sup> All'Istituto sono conferiti esaustivi diritti di parte a nome della Confederazione. Può in particolare sporgere querela e interporre ricorso.

*Art. 70 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, nel caso vi sia motivo di sospettare l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l'imminente asportazione da esso di prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

*Art. 71 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di prodotti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza, il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56, può domandare per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo dei prodotti.

*Art. 72 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza siano introdotti sul territorio doganale svizzero o asportati da esso, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti.

*Art. 75*

Abrogato.

## II

### Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

#### 1. Diritto delle obbligazioni<sup>5</sup>

*Art. 955a* D. Riserva d'altre disposizioni federali (*nuovo*)

La registrazione di una ditta nel registro di commercio non esenta l'avente diritto dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in particolare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali.

*Art. 956* (titolo marginale) D. Protezione della ditta

#### 2. Legge federale del 9 ottobre 1992<sup>6</sup> sul diritto d'autore

*Art. 75 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l'imminente asportazione da esso di prodotti la cui messa in circolazione viola in Svizzera il diritto d'autore o diritti di protezione affini.

*Art. 76 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di prodotti la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali prodotti.

*Art. 77 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di un prodotto viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario dei prodotti.

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> RS 231.1

### 3. Legge federale del 9 ottobre 1992<sup>7</sup> sulle topografie

*Art.5 lett. b*

Il produttore ha il diritto esclusivo di:

- b. proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o mettere in circolazione in qualsiasi altro modo oppure introdurre sul territorio doganale svizzero o asportare da esso a tal fine la topografia o copie della stessa.

### 4. Legge federale del 5 ottobre 2001<sup>8</sup> sul design

*Art. 9 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso nonché il possesso per gli scopi menzionati.

<sup>1bis</sup> Il titolare può vietare l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di merci commerciali, anche nel caso in cui siano effettuate a scopo privato.

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane è autorizzata a informare il titolare di un design depositato, qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l'imminente asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente.

*Art. 47 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di oggetti prodotti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti sul territorio doganale svizzero o asportati da esso, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.

<sup>7</sup> RS 231.2

<sup>8</sup> RS 232.12



## **5. Legge federale del 25 giugno 1954<sup>9</sup> sui brevetti**

### *Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'utilizzazione comprende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, l'immissione sul mercato, l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso, nonché il possesso per gli scopi menzionati.

### *Art. 86a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad informare il titolare del brevetto qualora si sospetti l'imminente introduzione sul territorio doganale svizzero o l'imminente asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

### *Art. 86b cpv. 1*

<sup>1</sup> Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l'introduzione sul territorio doganale svizzero o l'asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all'azione, può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci.

### *Art. 86c cpv. 1*

<sup>1</sup> Se, in seguito a una domanda secondo l'articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione sul territorio doganale svizzero o all'asportazione da esso viola un brevetto valido in Svizzera, l'Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce.

## **2. Legge federale del 29 aprile 1998<sup>10</sup> sull'agricoltura**

### *Art. 16 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.

## **III**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>9</sup> RS 232.14

<sup>10</sup> RS 910.1