

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 ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 28 agosto 1992² sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1

¹ Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi³ 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

³ 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^{bis}

² 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;

^{2bis} 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

¹ 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^{bis} (nuovo)

^{2bis} 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*)

¹ 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 1998⁴ 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.

² 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*)

¹ 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.

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

² Gli articoli 21 capoverso 2^{bis}, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3^{bis}, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1^{bis} e 1^{ter} 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*)

¹ 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.

² Gli articoli 21 capoverso 2^{bis}, 22a capoverso 2, 23 capoverso 3 e 3^{bis}, 27 capoverso 2, 31 capoverso 1^{bis} e 1^{ter} e 35 lettera d si applicano per analogia.

Art. 23 cpv. 3 e 3^{bis} (nuovo)

³ 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.

^{3bis} 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)

² 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^{bis} e 1^{ter} (nuovo)

^{1bis} Non può opporsi alla registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all'articolo 22a.

^{1ter} 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

³ 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**

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

² 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.

³ 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.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ 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

¹ 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.

² 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.

³ 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*)

¹ 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.

² 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.

³ Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscosse delle tasse.

⁴ Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali indicazioni geografiche.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ 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

¹ 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.

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

Art. 70 cpv. 1

¹ 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

¹ 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

¹ 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 obbligazioni⁵

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 1992⁶ sul diritto d'autore

Art. 75 cpv. 1

¹ 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

¹ 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

¹ 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.

⁵ RS 220

⁶ RS 231.1

3. Legge federale del 9 ottobre 1992⁷ 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 2001⁸ sul design

Art. 9 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ 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.

^{1bis} 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

¹ 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

¹ 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

¹ 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.

⁷ RS 231.2

⁸ RS 232.12

5. Legge federale del 25 giugno 1954⁹ sui brevetti

Art. 8 cpv. 2

² 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

¹ 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

¹ 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

¹ 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 1998¹⁰ sull'agricoltura

Art. 16 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS 232.14

¹⁰ RS 910.1