



Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi

Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Berna, 2 settembre 2015

Indice

1.	In generale	3
2.	Basi legali	5
3.	Commento ai singoli articoli	5

1. In generale

Legislazione «Swissness»

La nuova legislazione «Swissness» comprende una revisione della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM)¹ e una revisione integrale della legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt)². È stata approvata dal Parlamento in occasione della votazione finale del 21 giugno 2013. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2013.

Occorre ricordare che la legislazione «Swissness» ha lo scopo di preservare a lungo termine il valore aggiunto del marchio «Svizzera», che è la forza trainante per eccellenza nella pubblicità e nella vendita di prodotti e servizi svizzeri. Le aziende hanno riconosciuto l'importante valore economico della «svizzerità» in un contesto globalizzato. Uno degli effetti secondari di questa tendenza è l'aumento a livello nazionale e internazionale degli utilizzi abusivi. In tale contesto è importante rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e della croce Svizzera e definire i criteri per il loro utilizzo. In ogni caso, il loro utilizzo per prodotti e servizi rimane invariabilmente volontario: chi però intende sfruttare la «svizzerità» a fini pubblicitari deve soddisfare le condizioni di provenienza.

Il testo di legge approvato dal Parlamento comprende criteri precisi per determinare la provenienza di un prodotto o di un servizio svizzero. Tali criteri non disciplinano solo l'utilizzo delle indicazioni di provenienza su prodotti, imballaggi e per i servizi, ma valgono parimenti per l'utilizzo nella pubblicità.

Provenienza dei prodotti

Ai fini della determinazione della provenienza i prodotti sono suddivisi in tre categorie:

- per i *prodotti naturali* il criterio decisivo dipende dal tipo di prodotto (p.es. il luogo dell'estrazione per i prodotti minerali o il luogo del raccolto per i prodotti vegetali);
- per le *derrate alimentari* la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali deve svolgersi nel luogo di provenienza e l'80 per cento del peso delle materie prime disponibili deve provenire dallo stesso luogo. Per agevolare l'attuazione sono previste diverse eccezioni;
- per i *prodotti industriali* è decisivo che la tappa essenziale del processo di fabbricazione si svolga nel luogo di provenienza e i costi di produzione siano realizzati nello stesso posto (al meno al 60%). Anche in questo caso sono previste eccezioni.

Provenienza dei servizi

Un servizio è considerato svizzero se la sede e un sito effettivo dell'amministrazione del fornitore si trova in Svizzera.

Croce svizzera

L'utilizzo della croce svizzera finora riservato ai servizi svizzeri, è stato esteso anche ai prodotti svizzeri.

Registro delle indicazioni geografiche, marchi geografici, procedura di cancellazione

La legislazione «Swissness» crea inoltre le basi legali per l'introduzione del registro delle indicazioni geografiche per i prodotti (fatti salvi i prodotti agricoli e di selvicoltura), del marchio

¹ RS 232.11; FF 2013 4071 segg.

² RS 232.21; FF 2013 4053 segg.

geografico (una nuova categoria di marchi) e della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso. Sono infine gettate le basi per l'introduzione di una protezione (DOP) anche per i prodotti di selvicoltura e per i prodotti derivati.

Revisione parziale dell'ordinanza sulla protezione dei marchi

La revisione parziale dell'ordinanza del 23 dicembre 1992³ sulla protezione dei marchi (OPM) precisa i punti seguenti:

- **Criteri di provenienza svizzera (art. 47 segg. LPM)**

L'OPM include alcune precisazioni necessarie per determinare la provenienza di prodotti e servizi e riguardanti in particolare i prodotti industriali (art. 48c LPM) e i servizi (art. 49 LPM). Le nuove disposizioni sono state elaborate per aiutare le aziende nel computo della quota svizzera dei loro prodotti e servizi. Dalla consultazione delle cerchie interessate è infatti emerso che la maggioranza le ritiene utili.

Alcuni articoli hanno un campo di applicazione più esteso e valgono per tutte le indicazioni di provenienza. Per le derrate alimentari (art. 48b LPM), che sono strettamente connesse con il settore agricolo, è stata elaborata un'ordinanza indipendente.

Durante i lavori di elaborazione dell'ordinanza è stato condotto uno studio⁴ sulla nozione di «costi di produzione» di cui all'articolo 48c LPM. Si tratta di una nozione economica fondamentale per determinare la provenienza di un prodotto industriale. Lo studio ha lo scopo di garantire che la nozione, così come è definita nell'ordinanza, rifletta correttamente la prassi economica. Un secondo studio⁵ fornisce le basi per l'esame della rappresentatività di un'ordinanza di settore (cfr. art. 50 cpv. 2 LPM).

- **Procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35 segg. LPM)**

La procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso di fronte all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è una nuova procedura semplificata la cui introduzione è prevista su richiesta delle cerchie interessate. Prevede che chiunque possa presentare all'IPI una domanda di cancellazione totale o parziale di un marchio, se questo non è utilizzato per un periodo di cinque anni consecutivi. I dettagli relativi alla procedura sono regolati nell'OPM.

- **Altri punti della revisione**

L'OPM ha subito diverse altre modifiche determinate dall'introduzione del **marchio geografico**, un nuovo strumento finalizzato in particolare ad agevolare l'attuazione della protezione delle indicazioni di provenienza all'estero. Va ricordato che in virtù della LPM un marchio geografico può essere registrato per una denominazione d'origine o un'indicazione geografica iscritta nel registro federale o una denominazione vinicola protetta da un Cantone (cfr. art. 27a LPM). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto di un'ordinanza di settore (p.es. la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi).

³ RS 232.111

⁴ Rautenstrauch, Thomas (2013): *Gutachterliche Stellungnahme zu den Umsetzungsvorschlägen betreffend die Berechnung des notwendigen Anteils, der ein Produkt zu einem Schweizer Produkt macht*. Zürich: Hochschule für Wirtschaft HWZ; consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/6_Studie_Herstellungskosten_Rautenstrauch_2014.pdf.

⁵ Hulliger, Beat / Bill, Marc (2013): *Repräsentativität von Unternehmens-Gruppen als Vertreter von Branchen. Bericht im Auftrag des Instituts für Geistiges Eigentum. Arbeitsbericht der Hochschule für Wirtschaft FHNW Nr. 33*. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz; consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Swissness/d/6_Studie_Repraesentativitaet_Hulliger_2014.pdf.

L'IPI ha inoltre previsto la possibilità di **informare il pubblico** sui motivi del rifiuto di una domanda di registrazione (cfr. art. 38 OPM).

2. Basi legali

Fatto salvo l'articolo 73 LPM che ribadisce la competenza generale del Consiglio federale in materia di emanazione delle leggi esecutive, la revisione dell'OPM poggia su due norme di delegazione esplicite:

- l'articolo 50 LPM, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di precisare le condizioni previste agli articoli 48 capoverso 2 e 48a–49 LPM; e
- l'articolo 35c LPM che consente al Consiglio federale di disciplinare le modalità della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso.

3. Commento ai singoli articoli

Capitolo 2: Registrazione dei marchi

Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 3 cpv. 1 *Lingua*

Il capoverso modifica una nozione (lingua ufficiale della Confederazione).

Art. 9 cpv. 2 lett. c^{bis} *Domanda di registrazione*

L'articolo 9 disciplina il contenuto della domanda di registrazione di un marchio. L'aggiunta della lettera c^{bis} è determinata dall'introduzione del marchio geografico. Al momento del deposito del marchio il depositante deve indicare la categoria di marchio che intende registrare (analogamente alla lett. c per i marchi collettivi e di garanzia).

Art. 12 cpv. 3 *Priorità in virtù della Convenzione di Parigi*

Il capoverso 3 può essere abrogato. Prevede che l'IPI tenga un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera in materia di diritto di priorità di un marchio (cfr. art. 7 cpv. 2 LPM; art. 4 Convenzione di Parigi⁶). In virtù della prassi costante dell'IPI la tenuta di tale elenco è ormai inutile: se un Paese appartiene alla Convenzione di Parigi o all'Organizzazione mondiale del commercio⁷, si può concludere che la reciprocità è garantita. L'IPI esamina, invece, l'esistenza o l'assenza di reciprocità in un caso concreto, se lo Stato interessato non è né membro della CUP né dell'OMC. Si tratta, tuttavia, di un concorso di circostanze divenuto raro.

Art. 14 cpv. 1 *Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità*

L'OPM deve essere modificata in funzione del nuovo tenore dell'articolo 9 LPM: produrre il documento di priorità non è più obbligatorio. Se il depositante non presenta il documento o i documenti richiesti a posteriori, il diritto di priorità si estingue. Se l'IPI chiede che sia presentato un documento di priorità, lo comunica tempestivamente al depositante.

⁶ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; (CUP, RS **0.232.04**).

⁷ Per gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, le prescrizioni materiali della CUP sono vincolanti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, RS **0.632.20** [Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio]).

Art. 17 *Esame materiale*

Cpv. 1: il capoverso 1 concerne i motivi di rigetto secondo l'articolo 30 capoverso 2 lettere c—e LPM. L'introduzione della lettera e è resa necessaria dall'introduzione del marchio geografico. Consente di respingere le domande di registrazione se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27a—27e LPM.

Cpv. 2: nel quadro del deposito di un marchio geografico per una denominazione vinicola estera, occorre esaminare se questa soddisfi le condizioni specifiche fissate nella legislazione vinicola. Secondo il messaggio⁸ l'ente pubblico estero (o il gruppo) richiedente deve rivolgersi all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) prima di deporre un marchio geografico. Nel quadro della procedura di registrazione l'IPI garantisce un contatto consultando l'UFAG a riguardo. L'UFAG verifica se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni fissate dalla legislazione vinicola svizzera. Se l'UFAG constata che le condizioni sono soddisfatte, la procedura di registrazione del marchio può proseguire.

Cpv. 3: l'introduzione nel nuovo capoverso 2 ha reso necessario un adeguamento linguistico.

Sezione 2: Procedura di opposizione

Art. 23 cpv. 4 *Diverse opposizioni, sospensione della decisione*

La procedura di opposizione è sospesa se è al contempo stata aperta una procedura di cancellazione, una procedura civile o un'altra procedura che influisce sulla decisione di opposizione.

Art. 21 *Recapito in Svizzera*

La formulazione dell'articolo è uniformata con quella dell'articolo 24b OPM.

Art. 23 rubrica e cpv. 4 *Diverse opposizioni, sospensione della procedura*

La procedura di opposizione può essere sospesa nel caso in cui una procedura di cancellazione di un marchio, una procedura civile o un'altra procedura possono influire sulla decisione di opposizione.

Sezione 2a: Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio

Art. 24a *Forma e contenuto della domanda*

Chi chiede la cancellazione di una registrazione deve rendere verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM). Deve quindi presentare i mezzi di prova già al momento della domanda (lett. e). Sono considerati tutti i mezzi di prova disponibili in forma scritta (cfr. art. 12 lett. a, b, c ed e PA⁹). La cancellazione del titolare di un marchio dal registro di commercio, ad esempio a seguito di un fallimento, è un indizio significativo a dimostrazione del mancato uso del marchio.

⁸ Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (messaggio concernente il Progetto «Swissness»), FF **2009** 7425 7466.

⁹ Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS **172.021**).

Art. 24b *Recapito in Svizzera*

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la LPM e non ha né domicilio né sede in Svizzera in virtù dell'articolo 42 LPM deve designare un recapito in Svizzera.

Cpv. 1: il capoverso 1 disciplina il caso in cui il richiedente debba designare un tale recapito. Se non lo indica entro il termine stabilito, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di cancellazione.

Cpv. 2: il capoverso 2 disciplina il caso in cui la controparte debba designare un tale recapito. Se non adempie a tale obbligo, la controparte è esclusa dalla procedura e le decisioni successive sono notificate mediante pubblicazione nel Foglio federale conformemente all'articolo 36 PA.

Art. 24c *Scambio di allegati*

Cpv. 1: se una domanda di cancellazione non è palesemente irricevibile, l'IPI ne informa la controparte. Una domanda di cancellazione è ad esempio palesemente irricevibile se è presentata prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 35a capoverso 2 LPM.

Cpv. 2: la risposta della controparte deve essere presentata in due esemplari.

Cpv. 3: nella sua risposta la controparte deve in particolare rendere verosimile l'uso del marchio o l'esistenza di motivi gravi che giustificano il mancato uso.

Cpv. 4: se le circostanze lo giustificano, si procede a ulteriori scambi di allegati. Ulteriori scambi di allegati saranno la norma, poiché la controparte presenterà i relativi documenti probatori che saranno inviati al richiedente affinché prenda posizione a tutela del diritto di essere sentito.

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

Cpv. 1: se diverse domande di cancellazione sono presentate per lo stesso marchio, l'IPI può riunire le domande in un unico procedimento. L'articolo 23 capoverso 2 OPM a cui è fatto riferimento prevede inoltre che, per motivi di economia di procedura, l'IPI può dapprima trattare una delle domande di cancellazione e sospendere il procedimento riguardante le altre domande.

Cpv. 2: questo capoverso regola il rapporto tra la procedura di cancellazione amministrativa di fronte all'IPI secondo l'articolo 35a capoverso 1 LPM e la procedura di diritto civile (azione d'accertamento secondo l'art. 52 LPM e azione d'esecuzione di una prestazione secondo l'art. 55 LPM). La procedura di cancellazione è sospesa, se è stata al contempo aperta una procedura civile che influisce sulla decisione.

Art. 24e *Restituzione della tassa di cancellazione*

Cpv. 1: se la domanda di cancellazione è presentata prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 35a capoverso 2 LPM o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. Non sono rimosse spese.

Cpv. 2: il capoverso 2 prevede che se una causa diviene priva d'oggetto oppure in caso di transazione giudiziale o versamento di un'indennità, la metà della tassa è restituita. Il capoverso 2 non disciplina le modalità di ripartizione dell'importo tra le parti. In caso di accordo tra le parti e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33b PA, la tassa è restituita integralmente.

Sezione 5: Cancellazione della registrazione

Art. 35

In generale la cancellazione parziale o totale di una registrazione è esente da tasse. In virtù dell'articolo 35 lettera e LPM la procedura di cancellazione di un marchio ai sensi dell'articolo 35a LPM è invece soggetta a tassa.

Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi

Sezione 1: Fascicolo

Art. 36 cpv. 1 e 2 *Contenuto*

L'articolo 36 precisa il contenuto del fascicolo tenuto dall'IPI per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi. Il capoverso 1 è modificato a seguito dell'introduzione della procedura di cancellazione per mancato uso in virtù dell'articolo 35a LPM. Il capoverso 2 è modificato in considerazione dell'introduzione del marchio geografico.

Art. 38 cpv. 2 *Informazioni su domande di registrazione*

Nel quadro del suo dovere d'informazione, l'IPI desidera informare i terzi in modo più completo. È ormai possibile ottenere informazioni sulle domande respinte (ma non su quelle ritirate). La pubblicazione di queste informazioni non è prevista nel registro online «Swissreg» (www.swissreg.ch), ma nella piattaforma «Assistenza all'esame» (<https://ige.ch>).

Sezione 2: Registro dei marchi

Art. 40 cpv. 2 lett. d^{bis} *Contenuto del registro*

L'aggiunta della lettera d^{bis} nel capoverso 2 è determinata dall'introduzione del marchio geografico.

Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi

Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

Art. 50a *Procedura di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso*

In virtù dell'articolo 35a capoverso 2 LPM una domanda di cancellazione per mancato uso può essere presentata allo scadere del termine di attesa. L'articolo 50a disciplina le modalità di calcolo del termine di attesa per le registrazioni internazionali con effetto di protezione per la Svizzera. Il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione (per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della protezione, il termine inizia a decorrere alla scadenza del termine per l'emissione di un rifiuto della protezione che è di 12 mesi se è applicato l'Accordo di Madrid¹⁰ (AM) o di 18 mesi se è applicato il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid¹¹ (PM). Se è stata emessa una dichiarazione di concessione della

¹⁰ Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (AM, RS **0.232.112.3**).

¹¹ Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM, RS **0.232.112.4**).

protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame accelerato, il termine decorre dall'emissione della concessione. In merito si veda anche il messaggio concernente il progetto «Swissness»¹².

Art. 52 *Rifiuto di protezione e invalidazione*

Cpv. 1:

Lett. a: sulla base di un marchio registrato in uno dei Paesi membri del sistema di Madrid (AM/PM) è possibile chiedere la protezione mediante l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) anche in Svizzera. Nel quadro di questo sistema il segretariato dell'OMPI si occupa dell'esame formale di tutte le registrazioni di base e della classificazione dei prodotti e servizi prima che la registrazione sia notificata al Paese designato nella domanda.

Analogamente agli uffici degli Stati Uniti, della Germania o dell'Unione europea, l'IPI deve poter emettere un rifiuto di protezione per un marchio internazionale con effetto di protezione per la Svizzera in base al solo motivo che l'indicazione dei prodotti e servizi è troppo vaga o insufficientemente precisa secondo le disposizioni nazionali svizzere (a prescindere dall'esame del segretariato dell'OMPI). Questa nuova possibilità dovrebbe consentire di escludere dalla protezione i marchi la cui lista dei prodotti e servizi è formulata in modo palesemente scorretto. Si fonda sull'eccezione dell'ordine pubblico prevista all'articolo 6^{quinquies} lettera B numero 3 CUP¹³. Lo scopo è assicurare la parità di trattamento dei marchi svizzeri e delle registrazioni internazionali.

Lett. b: il rinvio all'articolo 35 lettera d LPM consente d'invalidare una registrazione internazionale divenuta priva di fondamento a seguito della cancellazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica su cui si basa.

Quanto al rinvio all'articolo 35 lettera e LPM, la procedura di cancellazione per mancato uso può avere per oggetto anche una registrazione internazionale. In questo caso l'IPI comunica l'invalidazione all'OMPI.

Cpv. 2: la modifica di questo capoverso concerne soltanto il testo tedesco.

Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza

Osservazioni preliminari:

1. Differenza tra indicazioni di provenienza geografica e indicazioni d'origine ai sensi del diritto doganale

Le indicazioni di provenienza geografica sono dei contrassegni, dei rinvii diretti o indiretti alla provenienza geografica di prodotti o servizi. Le disposizioni del diritto in materia di contrassegni devono garantire che solo i prodotti che provengono dal territorio geografico designato siano contrassegnati con l'indicazione di provenienza corrispondente. Le disposizioni del diritto in materia di contrassegni contribuiscono a tutelare i consumatori e favoriscono una concorrenza leale e non falsificata.

Le regole d'origine doganali sono invece tese all'attuazione di misure economiche esterne e di misure tariffarie doganali, quindi anche alla definizione delle tariffe doganali. Le prove o i certificati

¹² FF **2009** 7425 7498 seg.

¹³ RS **0.232.04**

d'origine confermano che un prodotto è stato interamente prodotto o «sufficientemente trasformato» in un determinato Paese. Si distingue tra origine preferenziale e origine non preferenziale. Le regole per determinare l'origine preferenziale dei prodotti (in virtù degli accordi di libero scambio conclusi bilateralmente o sotto l'egida dell'AELS) e le regole per determinare l'origine non preferenziale dei prodotti (in virtù della relativa ordinanza del DEFR¹⁴) si applicano a prescindere dal diritto in materia di contrassegni (per le indicazioni di provenienza).

In altri termini, non è escluso che un prodotto non possa essere venduto con l'indicazione «Made in Switzerland», benché soddisfi i criteri d'origine in virtù del diritto doganale. Provenienza e origine non sempre coincidono. Il diritto doganale consente in linea di massima di considerare nel calcolo della quota svizzera di un prodotto il margine di profitto, che è invece escluso dal calcolo dei costi di produzione in virtù della legislazione «Swissness». A titolo d'esempio, in virtù del diritto doganale il pesce di mare pescato con un peschereccio battente bandiera svizzera è considerato «interamente prodotto in Svizzera». Nel caso di un allineamento dei criteri determinanti per l'indicazione di provenienza «Svizzera» e delle regole d'origine doganali, un peschereccio panamense battente bandiera elvetica potrebbe contrassegnare il suo pescato proveniente dall'Oceano indiano con l'indicazione «Swiss Delice» o «Swiss Sea Food» e con la croce svizzera.

2. Gamma di prodotti

Conformemente all'articolo 49a LPM le indicazioni di provenienza possono essere utilizzate nella pubblicità se tutti i prodotti e servizi in questione soddisfano i criteri di provenienza rilevanti per l'indicazione. A titolo d'esempio, non basta che un unico prodotto di una gamma di cinque prodotti sia di provenienza svizzera per pubblicizzare l'intera gamma con l'indicazione «Svizzera».

Questo principio conosce un'eccezione: il calcolo per una determinata derrata alimentare può essere effettuato in funzione del flusso medio di merci in un anno civile (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari).

3. Attuazione della legislazione «Swissness»

La legislazione «Swissness» ha lo scopo di tutelare a lungo termine il valore aggiunto della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. A questo fine è necessario che il «marchio Svizzera» sia protetto efficacemente. Si tratta di perseguire gli opportunisti per impedire gli utilizzi abusivi delle indicazioni che rinviano alla Svizzera.

L'utilizzo di un'indicazione di provenienza è facoltativo e gratuito, e non richiede alcuna autorizzazione. L'indicazione di provenienza «Svizzera» può dunque essere utilizzata liberamente, nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni legali. Un'azienda che sceglie di utilizzare questa indicazione di provenienza è dunque chiamata a farlo in conformità con la legge. Il legislatore ha previsto diversi strumenti che consentono alle associazioni professionali ed economiche, alle organizzazioni dei consumatori e alle autorità di intervenire (cfr. p.es. art. 55 s. e art. 64 LPM; art. 28 segg. LPSt) per contrastare gli utilizzi abusivi. Il sistema di attuazione prevede quindi la partecipazione di privati, associazioni e autorità.

Il legislatore ha consapevolmente rinunciato all'istituzione di uno strumento di controllo statale (cfr. la risposta del Consiglio federale del 21.08.2013 all'interpellanza 13.3584 Partenariato per l'attuazione di Swissness, Favre). Le associazioni professionali ed economiche sono chiamate a rivestire un ruolo determinante nell'attuazione efficace del «marchio Svizzera», dal momento che sono loro, e più precisamente i loro membri, a trarre vantaggio dal marchio.

Nei casi in cui un palese utilizzo abusivo della designazione «Svizzera» o della croce svizzera non sia di competenza di nessun settore specifico, in Svizzera può intervenire anche l'IPI.

¹⁴ Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR, RS 946.311).

All'estero l'IPI può agire per il tramite della diplomazia con il sostegno delle ambasciate svizzere. Oltre all'IPI, all'estero possono intervenire altri servizi federali come il Dipartimento federale degli affari esteri o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Per quel che concerne le derrate alimentari, le autorità di controllo delle derrate alimentari agiscono contro le indicazioni che ingannano il consumatore in merito alla provenienza delle derrate alimentari nel quadro dei loro compiti usuali e rifacendosi alla legislazione sulle derrate alimentari.

I concorrenti, le associazioni professionali ed economiche, le organizzazioni di tutela dei diritti dei consumatori, l'IPI e i Cantoni interessati possono intentare un'azione civile tesa a interrompere l'utilizzo di un'indicazione di provenienza non pertinente (cfr. artt. 55 e 56 LPM). Inoltre chiunque può intentare un'azione presso le autorità penali competenti per denunciare un utilizzo abusivo (cfr. art. 64 LPM).

La nuova LPM prevede l'inversione dell'onere della prova (cfr. art. 51 a LPM) nelle procedure civili (compresi i procedimenti concernenti misure provvisoriale). Il convenuto deve dimostrare di fare un uso conforme alla legge dell'indicazione di provenienza. Se chi fa uso di un'indicazione di provenienza rifiuta di partecipare alla fase preliminare non fornendo alcuna informazione relativa alla sua produzione, il giudice dovrà tenerne conto al momento della ripartizione delle spese. Se invece l'attore non chiede informazioni né al produttore, né al settore interessato prima di promuovere un'azione, il rischio delle spese procedurali graverà su di lui.

4. Rappresentatività di un'ordinanza di settore

In virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM il Consiglio federale può, su domanda e sulla base di un progetto presentato da un settore, emanare ordinanze di settore che disciplinano l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per uno o più settori. L'ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi di una sola parte del settore. È al contrario indispensabile che una parte rappresentativa del settore appoggi l'ordinanza. Per raggiungere questo scopo i settori saranno costretti, per giungere a una soluzione comune, a portare avanti una discussione preliminare interna. Un'ordinanza può essere elaborata da un'associazione o da più associazioni di un settore ed essere poi sottoposta al Consiglio federale.

È il Consiglio federale che emana le ordinanze di settore dopo aver sentito le cerchie interessate tramite un'indagine conoscitiva o una procedura di consultazione. La rappresentatività è sempre verificata, ma secondo criteri diversi in funzione del caso. Una disposizione generale e astratta che definisce i criteri di rappresentatività sarebbe inefficace in quanto le relative esigenze variano secondo il settore.

Sezione 1: Disposizioni comuni

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

Cpv. 1: il capitolo è dedicato ai criteri relativi all'utilizzo delle indicazioni di provenienza per i prodotti industriali (art. 48c LPM) e i servizi (art. 49 LPM). Include inoltre disposizioni in merito ai prodotti naturali (art. 52b lett. b LPM) e disposizioni comuni che interessano anche le derrate alimentari (art. 52a cpv. 2 OPM con rinvii).

Cpv. 2: per motivi legati alla trasparenza il capoverso 2 rinvia alla nuova ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari in cui sono precisati i criteri per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. Gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza si applicano anche alla categoria delle derrate alimentari.

Art. 52b

Definizioni

In questo articolo sono definiti diversi termini.

Let. a («*prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM*»): questa disposizione comprende tutti i prodotti che non sono prodotti naturali (art. 48a LPM) o derrate alimentari (art. 48b LPM). Si tratta in particolare di prodotti industriali e artigianali.

Let. b («*prodotti naturali*»): i prodotti provenienti direttamente dalla natura comprendono sia le derrate alimentari sia altri prodotti come il legno e la pietra. Per differenziarli dalle derrate alimentari e dai prodotti industriali è decisivo il criterio della trasformazione. Stabilire cosa rientri nella nozione di «trasformazione» non è sempre facile. Ad esempio, un frutto allo «stato grezzo» è un prodotto naturale (art. 48a lett. b LPM), anche se prima di raggiungere il consumatore deve essere raccolto, lavato, possibilmente trattato e imballato. Queste operazioni non sono, tuttavia, considerate una «trasformazione» del prodotto. Se lo stesso frutto è utilizzato in uno yogurt, quest'ultimo è un prodotto naturale trasformato che rientra nella categoria delle derrate alimentari. Secondo il messaggio concernente il progetto «Swissness»¹⁵, un prodotto è un prodotto naturale trasformato se attraverso la trasformazione ha acquisito nuove proprietà essenziali. In merito si veda anche l'articolo 2 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso¹⁶ (ODerr) che definisce la nozione di «trasformazione» un «*cambiamento sostanziale del prodotto originario, per esempio mediante trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti; una derrata alimentare non è considerata trasformata se è divisa, separata, sezionata, affettata, disossata, tritata, scorticata, macinata, tagliata, pulita, selezionata, sgusciata, triturrata, refrigerata, congelata, surgelata o scongelata*». Questa definizione permette di circoscrivere ulteriormente la nozione di trasformazione senza, tuttavia, essere decisiva in tutti i casi. Effettivamente l'articolo 48a LPM deve essere interpretato indipendentemente dal diritto delle derrate alimentari, anche se questo svolge evidentemente un ruolo importante nel contesto. Quanto alla distinzione tra prodotti naturali e prodotti industriali può essere utile rifarsi a un esempio del settore del legno: i tronchi, il legname industriale e il legname per la produzione d'energia (legname spaccato, tondelli, ceppi) nonché, ad esempio, le candele finlandesi che, di norma, sono approntati direttamente nell'azienda forestale, sono prodotti naturali. I prodotti trasformati come il legname da sega/il legno lamellare e/o incollato, i materiali legnosi (pannelli truciolari o pannelli di fibre grezzi o laminati), il truciolato o i pellet, che sono fabbricati con un procedimento tecnico, sono invece prodotti industriali,

Casi speciali:

- il cuoio è un prodotto industriale ai sensi dell'articolo 48c LPM, perché si tratta di un prodotto naturale trasformato non alimentare. Questa soluzione può confondere i consumatori che potrebbero presumere che il «cuoio svizzero» sia fatto a partire da un animale «svizzero». Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i consumatori non hanno a che fare con il cuoio in sé, ma con dei prodotti in cuoio (p.es. un paio di scarpe o una borsa) per cui l'indicazione «Svizzera» si riferisce al prodotto finito e corrisponde alle loro attese.

¹⁵ FF 2009 7425 7476

¹⁶ RS 817.02 (la ODerr è attualmente oggetto di revisione)

- gli alimenti destinati agli animali non sono assoggettati all'articolo 48b LPM, perché la definizione della legge sulle derrate alimentari (LDerr)¹⁷ comprende unicamente gli alimenti destinati agli esseri umani. Si applica quindi l'articolo 48c LPM.

Let. c («materie»): il messaggio concernente il progetto «Swissness»¹⁸ precisa nel commento all'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM che *«la nozione di materia prima deve essere interpretata in senso lato. La disposizione si applica alle materie prime in senso stretto ma anche ai componenti di un prodotto, come ad esempio i microchip»*. I microchip sono materie semilavorate e insieme a materie prime e materie ausiliarie costituiscono le cosiddette materie di un prodotto («Materialien»). Nella realtà attuale, basata sulla divisione del lavoro, la maggioranza delle aziende non produce i propri prodotti utilizzando materie prime, ma impiegando materie semilavorate e ausiliarie che acquista da terzi prima di trasformarle. Ammettendo un'interpretazione in senso lato della nozione di «materie prime» il legislatore vuole evitare di penalizzare i produttori che intendono produrre in Svizzera, ma che non vi trovano i componenti necessari, o di obbligarli a trasformare loro stessi le materie prime eventualmente disponibili in Svizzera.

Occorre cionondimeno evitare che questa interpretazione a largo raggio favorisca l'aggiramento delle condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Il rapporto tra le «materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore (cfr. art. 52d Divieto di abuso).

Per concludere è opportuno ribadire che la definizione di questa nozione vale unicamente per la categoria di prodotti di cui all'articolo 48c LPM.

Art. 52c *Uso delle indicazioni facenti riferimento a una regione o a un luogo*

È considerato «indicazione di provenienza» qualsiasi riferimento, diretto o indiretto, alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio, a prescindere dal luogo geografico (cfr. art. 47 cpv. 1 LPM). La LPM protegge sia le indicazioni di provenienza che fanno riferimento al territorio svizzero (p.es. «Svizzera» o «Made in Switzerland») sia quelle che si riferiscono a un'unità territoriale di un Paese (indicazioni locali o regionali come «Argovia», «Oberland bernese», «Ticino»). L'utilizzo di un'indicazione facente riferimento a una regione o a un luogo in Svizzera è ammesso se soddisfa le condizioni relative alla provenienza del Paese nel suo insieme (p.es. per un prodotto industriale almeno il 60% dei costi di produzione deve essere realizzato in Svizzera e la tappa del processo di fabbricazione essenziale deve svolgersi nel Paese).

Sono fatti salvi i casi in cui devono essere soddisfatte condizioni supplementari: quando una specifica qualità o un'altra caratteristica del prodotto o del servizio è essenzialmente riconducibile alla sua provenienza geografica e quando un territorio ha una reputazione particolare per un determinato prodotto o servizio. Nei casi in cui le condizioni geografiche (determinate da fattori naturali e umani) di una regione o di un luogo influiscono in modo determinante sulle proprietà di un prodotto, le attese del pubblico nei confronti di questo ultimo sono determinate da un territorio più limitato rispetto a quello svizzero, ossia il luogo geografico designato.

¹⁷ RS 817.0

¹⁸ FF 2009 7425 7482

In questi casi si parla di «indicazioni di provenienza qualificate». Sono in particolare considerate tali tutte le indicazioni geografiche protette (IGP) e le denominazioni d'origine protette (DOP) iscritte nel registro dell'UFAG o quelle iscritte nel nuovo registro delle indicazioni geografiche in conformità con l'articolo 50a LPM. Inoltre le indicazioni di provenienza qualificate suscitano nel pubblico specifiche attese supplementari legate alla provenienza, alla fabbricazione o alla qualità (cfr. art. 48 cpv. 2 e 3 e art. 49 cpv. 3 LPM).

Le condizioni supplementari che deve soddisfare un'indicazione di provenienza qualificata e il territorio geografico determinante variano in funzione del prodotto o del servizio e dell'indicazione di provenienza utilizzata. Se si tratta di un'indicazione registrata (p.es. una IGP, una DOP o un marchio), le precisazioni che riguardano queste condizioni supplementari, in particolare il territorio determinante, si trovano nell'elenco degli obblighi della DOP o della IGP o nel registro dei marchi.

Art. 52d *Divieto di abuso*

Il divieto di abuso è uno dei principi centrali del sistema giuridico svizzero (cfr. art. 2 CC¹⁹). Il principio è ripreso nell'OPM perché nel tentativo di elaborare delle regole «Swissness» che siano pragmatiche e sufficientemente flessibili per coprire tutte le situazioni economiche riscontrate nella pratica, ci si è resi conto che determinate disposizioni implicano un elevato potenziale d'abuso, nella misura in cui i criteri relativi alla provenienza possono essere aggirati. La presente disposizione si rivolge in particolare ai tribunali chiamati a esprimersi nei casi concreti e alle aziende che scelgono di utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera. Essa consente altresì di ribadire lo scopo della nuova legislazione di rafforzare la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera alla luce degli abusi in questo ambito.

Il tenore di questa disposizione si ispira all'articolo 8 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁰ sugli strumenti di misurazione (OStrM).

Cpv. 1: i criteri relativi alla provenienza sono formulati in maniera volutamente generica, affinché siano applicabili a tutti i prodotti e servizi. Il principio del divieto d'abuso riguarda in particolare le disposizioni che regolano il calcolo del peso delle materie prime o dei costi di produzione, ma anche quelle che definiscono le eccezioni. Evidentemente gli abusi possono riguardare altre disposizioni come quelle tese a evitare gli inganni in relazione con le ragioni commerciali, a definire il territorio di provenienza svizzera nelle zone di frontiera o a definire il sito dell'amministrazione effettiva di un fornitore di servizi.

Cpv. 2:

Let. a: il legislatore ha rinunciato a definire un principio contabile per il calcolo dei costi di produzione di un prodotto, consapevole del fatto che le aziende utilizzano principi diversi. Cionondimeno, sarebbe ad esempio abusivo approfittarne cambiando sistematicamente il principio per uno stesso prodotto o per una stessa gamma di prodotti allo scopo di racimolare parti di «provenienza svizzera».

Let. b: anche l'interpretazione del termine «materie prime» nel senso di «materie» può dare adito ad abusi (cfr. art. 52b let. c OPM, applicabile solo ai prodotti industriali). Questa interpretazione vicina alla prassi non deve, tuttavia, favorire l'aggiramento delle condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Al fine di prevenire eventuali abusi, il rapporto tra le

¹⁹ Codice civile svizzero (CC, RS 210).

«materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore. In altri termini la prestazione propria fornita dal produttore finale deve essere sufficiente in relazione all'insieme del prodotto e in proporzione alle materie «estere». La prestazione propria può, ad esempio, comprendere materie che soddisfano i criteri che determinano la provenienza svizzera e/o i relativi costi di trasformazione realizzati in Svizzera (costi di processo). La semplice saldatura di cavi e spine acquistati all'estero non basta, ad esempio, per produrre «cavi svizzeri». Se i cavi sono invece acquistati da un produttore svizzero che li ha fabbricati nel rispetto dei criteri di utilizzazione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e sono poi trasformati in Svizzera, la prestazione propria fornita in Svizzera è nettamente più elevata. Un altro caso di abuso dell'interpretazione molto lata della nozione di materie e materie prime sarebbe il mancato utilizzo di una materia semilavorata disponibile in Svizzera senza motivo valido (p.es. viti del colore «sbagliato») se il componente è rilevante per il funzionamento del prodotto.

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

Art. 52e *Costi di produzione determinanti*

Per determinare la provenienza di un prodotto industriale sono decisivi due criteri (art. 48c LPM): almeno il 60 per cento dei *costi di produzione* deve essere stato realizzato in Svizzera e una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in Svizzera. La nozione di «costi di produzione» è diversa se si riferisce alla contabilità finanziaria allestita a fini esterni all'azienda («*Herstellungskosten*») o alla contabilità analitica allestita a fini interni all'azienda («*Herstellkosten*»). La differenza principale tra i due tipi di contabilità sta nel fatto che il primo tiene conto solo dei cosiddetti costi finanziari, ossia i flussi di pagamento effettivamente incorsi, mentre il secondo prende in considerazione anche i costi teorici o i costi opportunità. Questi ultimi non si riferiscono a flussi di pagamento concreti, ma si impiegano, ad esempio, per dimostrare quanto si sarebbe potuto ottenere con gli stessi mezzi se fossero stati utilizzati diversamente²¹.

Per quanto concerne i costi rilevanti per determinare la provenienza di un prodotto, sono pertinenti unicamente i pagamenti realmente effettuati. Per questo motivo i calcoli relativi alla presente legislazione si fondano sulla nozione di costi di produzione appartenente alla contabilità finanziaria e sulle sue sottocategorie²². In altri termini solo i costi effettivamente realizzati nel processo di produzione possono e devono essere considerati nel calcolo per determinare la provenienza svizzera. L'importo dell'ammortamento di una macchina corrisponde, ad esempio, al valore reale d'acquisto e non al valore presunto (teorico) di rimpiazzo. I dati necessari possono essere ottenuti semplicemente consultando la contabilità dell'azienda. È, tuttavia, fondamentale applicare sempre lo stesso principio contabile per definire i dati utilizzati nel calcolo per determinare la provenienza svizzera.

I costi di imballaggio e di trasporto, i costi amministrativi e di distribuzione, nonché i costi di marketing e di servizio legati ai prodotti fabbricati dalle diverse aziende non sono considerati nei costi di produzione. Sono pertanto esclusi dal calcolo secondo l'articolo 48c capoverso 3 LPM (**cpv. 2**). Sono esclusi dai costi di produzione anche gli oneri finanziari ad esempio inerenti a progetti di ricerca o di sviluppo.

²¹ A titolo d'esempio, il rendimento del capitale investito in un nuovo padiglione di produzione dovrebbe corrispondere almeno al tasso d'interesse del mercato. In caso contrario sarebbe stato meglio rinunciare alla costruzione del padiglione e investire nel mercato dei capitali.

²² A riguardo si veda Rautenstrauch, Thomas (2013): cfr. nota 3.

I costi di produzione comprendono i costi di ricerca e sviluppo, i costi delle materie e i costi di fabbricazione (compresi i costi legati alla qualità e alla certificazione) che sono a loro volta suddivisi in sottocategorie (**cpv. 1**). I commenti che seguono descrivono le diverse nozioni, qui presentate in forma tabellare, nel dettaglio.

	Costi di ricerca
	Costi di sviluppo
①	Totale dei costi di ricerca e sviluppo (costi R&S)
	Costi delle materie prime
	Costi delle materie ausiliarie
	Costi delle materie semilavorate - quota dei costi delle materie
	Costi delle materie semilavorate - quota dei costi del processo
②	Totale dei costi diretti delle materie
	Costi di imballaggio e di trasporto dei prodotti in fabbricazione
	Costi di immagazzinaggio dei prodotti in fabbricazione
	Altri costi del processo
③	Totale dei costi indiretti delle materie
②+③	Totale dei costi delle materie
	Salari e costi di fabbricazione legati ai salari
	Costi di fabbricazione legati alle macchine
	Altri costi di fabbricazione
	Costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore
	Costi per prestazioni esterne e licenze incentrate sui prodotti
④	Totale dei costi di fabbricazione
①+②+③+④	TOTALE DEI COSTI DI PRODUZIONE (incl. costi R&S)

Fonte: perizia Rautenstrauch, 2013 (cfr. nota 3).

Art. 52f *Costi di ricerca e sviluppo*

Questa disposizione riguarda i costi di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 48c capoverso 2 lettera b LPM.

Conformemente ai principi contabili (internazionali), i costi di ricerca e sviluppo (R&S) devono essere considerati separatamente. In genere, la ricerca non è incentrata su un prodotto o un procedimento specifico, ma serve a fini più astratti di ricerca scientifica e/o tecnica²³. Dai risultati di una ricerca non scaturiscono normalmente possibilità di applicazione commerciale dirette. Al contrario lo sviluppo è direttamente incentrato sui prodotti o sul procedimento. Sono costi di sviluppo i costi sostenuti dall'ideazione di un prodotto alla sua maturità sul mercato, inclusi in particolare i costi di design.

²³ Nell'ambito della ricerca farmaceutica, ad esempio, un'unica sostanza tra molte sarà messa in commercio sotto forma di medicinale. La ricerca delle sostanze appartiene tipicamente alla ricerca. Se durante i test preliminari una delle sostanze produce un effetto auspicato, nell'ambito dello sviluppo si cercherà di creare, sulla base di tale sostanza e mediante procedimenti idonei, un medicinale utilizzabile per gli esseri umani che potrà poi essere commercializzato.

Art. 52g *Attribuzione dei costi di ricerca e sviluppo*

Si tratta di distinguere la ricerca non incentrata sui prodotti o sulle applicazioni dalla ricerca incentrata sui prodotti. I costi della ricerca non incentrata sui prodotti devono essere ripartiti sui relativi prodotti tramite una chiave di ripartizione idonea, mentre i costi della ricerca incentrata sui prodotti possono essere attribuiti direttamente ai costi di produzione dei singoli prodotti, analogamente ai costi di sviluppo.

Cpv. 1: i costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione dei singoli prodotti.

Cpv. 2: i costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti, ad esempio, mediante una delle seguenti chiavi:

- a. la chiave normalmente utilizzata dall'azienda ("*üblicher betrieblicher Schlüssel*");
- b. le ipotesi formulate nel piano d'esercizio ("*Annahmen im Businessplan*"); o
- c. la prassi di settore accertata ("*Branchenusancen*").

Si ricorre alla *chiave normalmente utilizzata dall'azienda* se il prodotto che deve essere contrassegnato con l'indicazione di provenienza «Svizzera» non si distingue in modo decisivo dagli altri prodotti sul piano dell'intensità della ricerca e deve quindi essere considerato alla stregua degli altri prodotti in termini di attribuzione dei costi di ricerca²⁴. Se, durante la pianificazione, è già evidente che un prodotto specifico genererà oneri di ricerca supplementari (od oneri nettamente inferiori) rispetto agli altri prodotti, si impiegheranno le *ipotesi formulate nel piano d'esercizio*²⁵. Se esiste una *prassi di settore* in materia, anche questa può essere utilizzata quale chiave di ripartizione.

Cpv. 3: Di norma non si tiene conto dei costi di ricerca e sviluppo una volta finito il periodo di ammortamento. Può succedere che, dopo l'ammortamento completo dei costi R&S iniziali, un prodotto non raggiunga più il limite minimo dei costi di produzione necessario per utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera. Sarebbe poco opportuno se il prodotto in questione perdesse il suo status di prodotto «svizzero» per questo motivo. Per evitare questo tipo di situazione, è possibile continuare a tenere conto dei costi di ammortamento annui medi (Totale dei costi R&S ① divisi per il numero di anni di ammortamento). Per evitare i casi di rigore questa disposizione si applica esclusivamente ai costi di ricerca e sviluppo (cfr. messaggio²⁶). Si tratta di un'eccezione e non può essere applicata abusivamente (art. 52 d OPM).

Art. 52h *Costi delle materie*

Cpv. 1: si distingue tra costi diretti e costi indiretti delle materie.

Cpv. 2: i costi diretti delle materie si compongono dei costi delle materie prime, delle materie ausiliarie e delle materie semilavorate che sono direttamente attribuibili ai prodotti.

²⁴ Esempio: costi di ricerca un milione di franchi svizzeri, quattro prodotti, 250 000 franchi svizzeri attribuiti a ciascun prodotto.

²⁵ Esempio: costi di ricerca un milione di franchi svizzeri, quattro prodotti, il prodotto «Swissness» è tuttavia solo una variante di un prodotto esistente che, secondo il piano d'esercizio, beneficia già di una ricerca ammortizzata. 100 000 franchi svizzeri saranno attribuiti al prodotto «Swissness», mentre 300 000 franchi svizzeri saranno attribuiti a ciascuno degli altri tre prodotti.

²⁶ FF **2009** 7425 7481

Cpv. 3: i costi indiretti delle materie diversi da quelli di cui al capoverso 2 comprendono tra gli altri i costi per l'immagazzinamento intermedio dei prodotti in fabbricazione o per il loro trasporto, nella misura in cui avviene in Svizzera ed è necessario per la produzione.

Art. 52i *Attribuzione dei costi delle materie*

I costi delle materie sono attribuiti al prodotto sia applicando una chiave idonea (costi indiretti delle materie), sia direttamente (costi diretti delle materie). In ogni caso occorre distinguere tra costi generati dalle materie svizzere e costi generati dalle materie estere. Sono materie svizzere le materie prime ricavate in Svizzera come il legno e la pietra. Anche le materie ausiliarie o semilavorate che soddisfano i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera sono considerate materie svizzere (cfr. art. 52b lett. c OPM). È ad esempio contemplabile l'installazione di una cinghia di trasmissione fabbricata in Svizzera su una macchina o l'uso di viti speciali fabbricate in Svizzera.

In virtù delle regole dei principi contabili adottati, le tasse di licenza sono comprese nel calcolo dei costi di produzione determinanti.

Cpv. 1: esistono diverse possibilità per attribuire i costi diretti delle materie ai costi di produzione. Questo articolo cita un elenco di metodi non esaustivo.

Let. a: le materie semilavorate sono attribuite ai costi di produzione del prodotto finale in misura esattamente corrispondente ai costi di produzione realizzati in Svizzera che comprendono, a prescindere dal fatto che soddisfino i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera²⁷. A titolo d'esempio, se una materia semilavorata è svizzera al 40 per cento, tale percentuale sarebbe integrata nella parte dei costi di produzione svizzeri del prodotto finale, mentre la percentuale rimanente sarebbe considerata realizzata all'estero. Nel quadro di questo approccio, per utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera in modo conforme, il produttore deve ottenere i relativi dati dai suoi fornitori.

Let. b: una materia semilavorata che soddisfa i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» è considerata in misura del 100 per cento nel calcolo per determinare la provenienza svizzera del prodotto finale, in caso contrario ne è invece esclusa (0%).

Le aziende sono libere di scegliere come provare la necessaria quota di «svizzerità» dei loro prodotti. Tuttavia, è fondamentale che applichino la soluzione scelta per il calcolo della «svizzerità» di un prodotto con rigore, evitando di adottare metodi diversi. Lo scopo è garantire che, in caso di contenzioso, le aziende siano in grado di fornire al tribunale elementi che attestino l'osservanza delle disposizioni legali con l'applicazione di un metodo di calcolo unitario.

Cpv. 2: i costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea (si veda il commento dell'articolo 52g capoverso 2 OPM).

²⁷ In merito cfr. in particolare Day, Stefan / Ludvigsen, Kim (2010): «Swissmade – oder doch nicht?», sic! 6/2010, pag. 482.

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

Le materie ausiliarie (parti piccole come chiodi e viti, colle, prodotti di pulizia ecc.) influiscono in modo solo molto marginale sulle proprietà caratteristiche di un prodotto e sui suoi costi di produzione complessivi e in genere sono ripartite sui singoli prodotti con una chiave. A fini di semplificazione, nel computo della provenienza svizzera le materie ausiliarie possono essere sia completamente escluse sia considerate integralmente (cfr. art. 52d OPM). Non è invece ammesso integrare unicamente le materie ausiliarie che soddisfano i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera escludendo le altre. Le materie ausiliarie possono inoltre essere escluse solo se rivestono un'importanza veramente secondaria rispetto al prodotto complessivo (**lett. a**) e se influiscono solo marginalmente sui costi del prodotto complessivo (**lett. b**). È vero che le materie ausiliarie rivestono un'importanza secondaria per definizione. Tuttavia, questa doppia condizione, analogamente all'ambito delle derrate alimentari (art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari), è indispensabile per sottolineare il carattere eccezionale della disposizione. Essa non deve in alcun caso favorire l'aggiornamento della condizione del 60 per cento dei costi di produzione, ma piuttosto semplificare in modo pragmatico il calcolo dei costi.

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

Questa disposizione introduce un sistema semplificato rispetto all'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM che consente di tenere conto delle materie non disponibili in quantità sufficiente nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione. Questa possibilità supplementare riflette la volontà del legislatore di sfruttare il margine di manovra di cui dispone per un'attuazione semplice e conforme alle esigenze degli utenti.

A differenza del settore agricolo, nel settore industriale non esistono dati relativi alla disponibilità delle materie che permetterebbero alla Confederazione, nel quadro dell'esame di un'ordinanza di settore, di vagliare i dati specifici dei diversi settori. Sulla scorta delle loro conoscenze settoriali, questi ultimi potranno pubblicare e aggiornare (elettronicamente) le informazioni sulla disponibilità delle materie in Svizzera (liste positive e negative). Tali liste creano la presunzione che una determinata materia non sia disponibile in quantità sufficiente (ossia lo sia solo nella percentuale indicata), e i produttori possono farvi riferimento per giustificare l'uso dell'indicazione «Svizzera». Non è quindi indispensabile che l'informazione in merito alla disponibilità insufficiente di una materia prima sia ancorata in un'ordinanza di settore. La presunzione può essere confutata nel quadro di una procedura giudiziaria. Se del caso, le informazioni pubblicate dovranno essere modificate di conseguenza.

Per favorire la trasparenza del sistema, l'associazione di settore deve evidentemente rendere disponibili i dati a tutti, ad esempio pubblicandoli sul proprio sito Internet. È parimenti immaginabile che, nell'ambito di un'iniziativa privata, sia creata una piattaforma virtuale per uno o più settori. La piattaforma permetterebbe a chi si trova dal lato della domanda di pubblicare il proprio fabbisogno di materie «svizzere» e a chi si trova dal lato dell'offerta di proporre le materie disponibili. Affinché una piattaforma di questo tipo sia parificata alla pubblicazione di un settore, la disponibilità di una materia deve essere facilmente consultabile in un momento preciso, ma essere verificabile anche retroattivamente (p.es. da parte di un tribunale).

L'attribuzione di una materia prima parzialmente disponibile in quantità insufficiente in Svizzera avviene in proporzione della sua disponibilità. Se nel calcolo dei costi di una materia è ripreso il tasso di disponibilità chiaramente pubblicato da un settore, si può presumere che il produttore abbia a ragione escluso una determinata materia.

Tale presunzione non esonera, tuttavia, il produttore da qualsivoglia responsabilità nell'uso di un'indicazione di provenienza, ad esempio se le informazioni fornite da un settore sono palesemente scorrette o si contraddicono. È quindi nell'interesse dei settori interessati fornire dati affidabili e attualizzarli regolarmente.

Art. 52l *Costi di fabbricazione*

Cpv. 1: i costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.

Cpv. 2: i costi di fabbricazione comprendono in particolare i salari e i costi di fabbricazione legati ai salari (p.es. le spese salariali accessorie), i costi di fabbricazione legati alle macchine e i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore. Anche qui occorre distinguere i costi realizzati in Svizzera da quelli realizzati all'estero. A titolo d'esempio, i costi di licenza sostenuti all'estero sono attribuiti alla quota estera dei costi di produzione e viceversa. I costi di fabbricazione sono direttamente attribuibili al prodotto se sono variabili o tramite una chiave se sono fissi. È parimenti possibile integrare nel calcolo i costi legati alla garanzia della qualità e alla certificazione, se queste due tappe si svolgono nel quadro di procedure prescritte per legge o disciplinate all'interno di un settore.

Se per il computo dei costi delle materie e dei costi di fabbricazione sono usati dati conformemente ai principi contabili nazionali o internazionali, tutte le cifre devono essere ottenute applicando lo stesso principio (si veda il commento dell'art. 52d OPM).

Art. 52m *Attribuzione dei costi di fabbricazione*

Si veda il commento dell'articolo 52g OPM.

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

Per evitare che la parte svizzera dei costi di produzione di un prodotto scenda sotto la soglia del 60 per cento solo a causa di un corso di cambio in calo, le aziende possono scegliere tra il corso di cambio effettivamente applicato (p.es. il corso applicato il giorno del pagamento dei costi di produzione o il giorno della conferma dell'ordine) o il corso di cambio medio applicato dall'azienda per le sue transazioni usuali.

Le aziende sono libere di scegliere uno di questi metodi. Anche qui è importante evitare di applicare una forma ibrida tra corso del giorno e corso medio (si veda l'art. 52d OPM).

Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi

Art. 52o

In virtù della revisione un servizio è considerato svizzero se la sede sociale del fornitore e il sito dell'amministrazione effettiva si trovano in Svizzera. Anche il Codice civile²⁸ (art. 56 CC), il diritto

²⁸ Cfr. nota 18.

fiscale (art. 50 segg. LIFD²⁹ e art. 20 segg. LAID³⁰) e il diritto privato internazionale (art. 21 cpv. 2 LDIP³¹) mettono in relazione la sede e il sito dell'amministrazione effettiva con determinate conseguenze legali.

Mentre la disposizione relativa alla sede non solleva particolari problemi, la nozione di «sito dell'amministrazione effettiva» deve essere concretizzata. Rispetto al collegamento con il «centro amministrativo effettivo» previsto nel messaggio e nel progetto del Consiglio federale, è più corretto parlare di «*sito* dell'amministrazione effettiva» poiché questa nozione è già ancorata nel paesaggio giuridico svizzero. Nel suo messaggio del 25 maggio 1983 sull'armonizzazione fiscale il Consiglio federale ha definito questa nozione come segue: «il luogo dell'amministrazione effettiva corrisponde a quello in cui sono gestiti gli affari sociali e sono prese le decisioni importanti dell'impresa»³². Anche il Tribunale federale ha sviluppato, in particolare per quanto concerne le disposizioni di diritto fiscale, un'ampia giurisprudenza in merito all'interpretazione di questa nozione di cui, per motivi di coerenza dell'ordinamento giuridico, occorre tenere conto anche nel diritto relativo alle indicazioni di provenienza. Il collegamento con «il luogo in cui sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale e in cui sono prese le decisioni importanti dell'impresa»³³ desunto dal Tribunale federale è quindi stato ripreso in forma adeguata.

Nel diritto relativo alle indicazioni di provenienza, le persone giuridiche e le persone fisiche (p.es. un imprenditore individuale) devono essere trattate alla stessa stregua. Contrariamente a quanto avviene nel diritto fiscale, non è dunque possibile fare riferimento allo *scopo sociale* quale criterio di legame per determinare la provenienza. Il «sito» dell'amministrazione effettiva di una persona fisica coincide con il luogo in cui la persona ha il centro delle sue attività professionali³⁴. Anche qui occorre, tuttavia, prevedere un certo margine di manovra (**lett. a**).

Al contrario di altre fonti legali non si parla qui di un unico sito amministrativo, ma di *un* sito amministrativo. Ciò risulta anche dall'articolo 49 LPM e consente la flessibilità auspicata³⁵. Un'azienda attiva a livello mondiale potrà, infatti, indicare *più* siti amministrativi. Sono fatti salvi i casi di abuso. La limitazione (**lett. b**) alle «decisioni determinanti per la fornitura dei servizi» ha lo scopo di impedire che per stabilire la provenienza siano considerati settori che, pur essendo presenti nel Paese della designazione di provenienza in questione, non hanno alcun nesso con il servizio interessato. Di conseguenza, se un'azienda internazionale di servizi informatici colloca, ad esempio, il proprio centro di competenza per la logistica e la sicurezza in Svizzera, non potrà utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera per i servizi informatici che propone.

Le condizioni affinché sia soddisfatto il criterio del legame con il «sito dell'amministrazione effettiva» devono essere piuttosto severe. In caso di controversia, sarà il giudice a decidere se la gestione è effettivamente esercitata in Svizzera³⁶. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52o OPM, si presume che il luogo in questione sia il sito dell'amministrazione effettiva. Questa presunzione è confutabile.

²⁹ Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11).

³⁰ Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14).

³¹ Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291).

³² Cfr. 83.043 Messaggio sull'armonizzazione fiscale (FF 1983 III 69).

³³ Cfr. DTF 50 I 100 consid. 2; DTF 54 I 301 consid. 2; decisione TF 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003 consid. 3; decisione TF 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1.

³⁴ Cfr. 82.072 Messaggio concernente una legge federale sul diritto internazionale privato (FF 1982 I 239) sulla nozione di stabile organizzazione delle persone fisiche.

³⁵ FF 2009 7425 7485

³⁶ FF 2009 7425 7485

Questa nuova disposizione comporta l'esigenza di adeguare la prassi in materia di esame dei marchi: al momento di registrare un marchio si effettua una limitazione della lista dei prodotti o dei servizi ai servizi originari del relativo luogo di provenienza. Questa prassi di limitazione esiste già per le indicazioni di provenienza relative ai prodotti ed è in linea con la giurisprudenza costante del Tribunale federale³⁷. Le Direttive in materia di marchi dell'IPI sono modificate di conseguenza. Per utilizzare un marchio di servizio che contiene l'elemento «Svizzera», sia il titolare sia il licenziatario devono osservare le condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Se tale limitazione non è rispettata nell'uso del marchio, questo non solo è ingannevole per i servizi così proposti, ma comprometterebbe il diritto al marchio, comportando possibilmente la cancellazione del marchio per mancato uso. La variante della limitazione incentiva i titolari a usare il marchio in modo conforme al diritto.

- **Regime di gruppo (art. 49 cpv. 2 LPM)**

Le nuove disposizioni tengono parimenti conto delle diverse strutture aziendali. Una filiale o una succursale estera di una società madre svizzera può utilizzare l'indicazione di provenienza «Svizzera» se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

1. la società madre ha sede in Svizzera;
2. la società madre o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata in Svizzera ha un sito dell'amministrazione effettiva in Svizzera;
3. la filiale o la succursale estera fornisce servizi del medesimo genere.

Si garantisce così che la società madre, a sua volta operativa, esercita un controllo concreto sufficiente sui servizi forniti dalla filiale estera, poiché la fornitura di servizi di qualità scadente nuocerebbe anche alla sua reputazione.

Nel caso di una società holding senza attività commerciale, almeno una filiale domiciliata nello stesso Paese della società madre deve fornire servizi del genere di quelli forniti dalla filiale estera (regime di gruppo).

- **Eventuali condizioni supplementari (art. 49 cpv. 3 LPM)**

La nozione di «eventuali condizioni supplementari» che «devono essere soddisfatte» affinché un'indicazione di provenienza possa essere utilizzata deve essere compresa come clausola generale. Essa consente di inglobare una moltitudine di eventuali requisiti supplementari possibilmente diversi secondo il Paese e il settore. In presenza di un'indicazione di provenienza qualificata devono essere soddisfatte condizioni supplementari (cfr. le spiegazioni relative all'art. 52c OPM). A titolo d'esempio, nel settore bancario si potrebbe integrare il controllo statale, definito all'articolo 1 capoverso 4 LBCR³⁸ in un'ordinanza di settore (art. 50 cpv. 2 LPM), quale condizione supplementare ai sensi dell'articolo 49 capoversi 2 e 3 LPM. Si tratta di uno strumento che consente ai settori di concretizzare le condizioni supplementari ragionevoli per il rispettivo settore a livello di ordinanza.

Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

³⁷ Direttive in materia di marchi dell'IPI, versione dell'1.7.2014, pag. 129, in particolare la nota 333 con rinvio alle decisioni del Tribunale federale determinanti.

³⁸ Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0).

Art. 55 cpv. 1 *Domanda d'intervento*

Questa disposizione concretizza l'articolo 71 LPM sulla domanda d'intervento dell'Amministrazione delle dogane. Poiché la disposizione è stata modificata, occorre tenerne conto anche nell'ordinanza.

Art. 56 cpv. 3 *Ritenzione*

Questo articolo rinvia all'articolo 72 capoverso 2 e 2^{bis} LPM. L'articolo 2^{bis} non esiste più ed è stato sostituito dal capoverso 3. Un adeguamento si rende dunque necessario.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 60a *Disposizione transitoria della modifica del...*

La LPM non comprende termini transitori. Sotto il profilo giuridico non è dunque possibile prevedere un termine transitorio per continuare a produrre in virtù del diritto previgente dopo l'entrata in vigore della revisione di legge. Per tenere conto delle richieste avanzate da diversi operatori economici durante l'elaborazione dell'ordinanza, la regolamentazione «Swissness» entrerà in vigore in una data unica, ossia il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale deciderà verosimilmente in merito all'entrata in vigore nel 2015. Dall'approvazione del progetto da parte del Parlamento nel 2013 le aziende hanno dunque quasi quattro anni di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni e un anno per adeguarsi alle disposizioni delle ordinanze di esecuzione.

Per i prodotti industriali che adempiono le condizioni di provenienza in vigore e che sono stati fabbricati prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione è inoltre previsto un termine massimo di due anni dall'entrata in vigore per l'immissione nel commercio (termine di consumo delle scorte). Le derrate alimentari potranno essere messe in commercio fino alla loro data minima di conservabilità, ma per un periodo massimo di due anni a partire dall'entrata in vigore della nuova legislazione (cfr. art. 11 dell'ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari). Sono considerati «prodotti» ai sensi della disposizione transitoria sia i prodotti finali sia i suoi componenti. Qualsiasi prodotto fabbricato legalmente come prodotto svizzero prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione deve poter essere messo in commercio legalmente quale prodotto svizzero nel periodo previsto per il consumo delle scorte.

La disposizione transitoria non si applica alle prestazioni di servizio (p. es. pezzi di cambio/riparazioni). Conta unicamente che il prodotto (da riparare) sia stato legalmente messo in commercio prima del 1° gennaio 2019 quale prodotto conforme ai criteri della legislazione «Swissness».

La nuova regolamentazione «Swissness» inizierà a dispiegare pienamente i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo l'adozione del progetto da parte del Parlamento (il 21 giugno 2013).