



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Commento ai singoli articoli della modifica del 18 agosto 2021 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Berna, 18 agosto 2021

1. Introduzione

L'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche è stato approvato definitivamente dal Parlamento il 19 marzo 2021¹. Il termine per il referendum è scaduto l'8 luglio 2021.

Rammentiamo che il Sistema di Lisbona permette di ottenere un livello di protezione elevato per le denominazioni d'origine (p. es. *Gruyère*) e le indicazioni geografiche (p. es. *Bündnerfleisch* oppure *Swiss* per gli orologi) sul territorio delle Parti contraenti per una durata illimitata mediante un'unica registrazione e un'unica serie di tasse.

Poiché le disposizioni dell'Atto di Ginevra e del relativo regolamento d'esecuzione direttamente applicabili in Svizzera sono sufficientemente precise e dettagliate, la legislazione nazionale di attuazione, contenuta nel decreto federale adottato dal Parlamento il 19 marzo 2021, consiste in cinque nuovi articoli introdotti nella legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (art. 50b–50f LPM).

Queste nuove disposizioni legali definiscono in particolare le condizioni per la registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d LPM) nonché le condizioni per l'accettazione o il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale estera in Svizzera (art. 50e LPM).

La revisione parziale dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)² mira a precisare queste due procedure vale a dire:

- le modalità di deposito e di esame di una domanda di registrazione internazionale concernente una denominazione la cui area geografica d'origine si trova sul territorio svizzero (artt. 3 cpv. 1, 52p e 52q OPM) e
- le modalità di deposito di una domanda concernente gli effetti di una registrazione internazionale per cui è chiesta la protezione in Svizzera (artt. 4a, 22 e 52r OPM).

Due delle modifiche proposte precisano degli aspetti procedurali applicabili non solo nell'ambito dell'esame delle domande relative agli effetti in Svizzera di una registrazione internazionale, secondo l'Atto di Ginevra, ma anche della procedura di opposizione nel diritto dei marchi.

Oltre che sulla competenza generale di emanare le disposizioni esecutive della LPM conferita al Consiglio federale dall'articolo 73 LPM, le seguenti modifiche si basano sull'articolo 50d capoverso 2 e 50e capoverso 7 LPM. Il preambolo dell'OPM è completato per inserire queste due disposizioni.

¹ FF 2021 675

² RS 232.111

2. Commento ai singoli articoli

Art. 3 cpv. 1

Le domande presentate all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) devono essere redatte in francese, in inglese o in spagnolo (regola 3 alinea 1 del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona). La stessa regola è prevista nel Sistema di Madrid (regola 6 alinea 1 del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo relativo a tale Accordo).

Analogamente all'eccezione introdotta per le domande di registrazione internazionale dei marchi, anche per le domande di registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è previsto, in deroga alla regola generale, che le istanze inviate all'IPI possano essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 4a

Né la legge federale sulla procedura amministrativa (PA), né la legge federale sulla protezione dei marchi (LPM) e la relativa ordinanza d'esecuzione (OPM) prevedono le conseguenze procedurali nel caso in cui un marchio litigioso venga trasferito nel corso della procedura d'opposizione. In futuro, questa situazione potrebbe presentarsi non solo nel quadro di una procedura d'opposizione tra due marchi, ma anche nel contesto di una procedura intesa a risolvere gli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera secondo l'articolo 50e capoverso 1 lettera c LPM. Il rinvio alle regole previste dal Codice di procedura civile è giustificato dal fatto che queste procedure sono paragonabili a un processo civile nel quale si affrontano due (o più) parti. La presente disposizione ha lo scopo di chiarire la situazione in questi casi.

Art. 22 cpv. 3

Giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM, il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni (termine di carenza) dalla scadenza del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato, non può più far valere il diritto al marchio.

Dinanzi all'IPI, l'articolo 12 LPM viene applicato nel contesto di una procedura di opposizione (art. 31 segg. LPM) e di una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso (art. 35 segg. LPM). In futuro il mancato uso di un marchio potrà essere invocato anche dai beneficiari di una registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica nel quadro di una procedura fondata sull'articolo 50e LPM.

Nel contesto della procedura di cancellazione del marchio per mancato uso, l'articolo 35a capoverso 2 LPM precisa che il mancato uso può essere invocato solo quando si conclude il termine di carenza previsto dall'articolo 12 capoverso 1 LPM. Una simile precisazione non è invece prevista per la procedura di opposizione alla registrazione di un marchio o alla registrazione

internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica né nella LPM, né nella OMP. Non è quindi stato ancora chiaramente regolamentato cosa succede se il resistente fa valere il mancato uso prima della scadenza del termine di carenza di cui all'articolo 12 capoverso 1 LPM, vale a dire prima che sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni. Il problema potrebbe porsi nella pratica poiché l'articolo 22 capoverso 3 OPM vigente prevede che il resistente deve far valere il mancato uso del marchio al più tardi nella sua prima risposta. In questo caso, però, l'IPI non può decidere sul mancato uso poiché il termine di carenza non è scaduto e l'opponente non è tenuto ad aver utilizzato il suo marchio.

La modifica prevede che il mancato uso non può essere invocato fintantoché il termine di carenza di cui all'articolo 12 capoverso 1 LPM non è scaduto. Se tale termine dovesse scadere successivamente, la modifica non priva il resistente del diritto di farlo nel quadro di una procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso o per via civile.

Capitolo 6b **Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche**

Sezione 1 **Domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica svizzera**

Art. 52p *Deposito della domanda*

cpv. 1:

L'IPI è l'autorità incaricata della gestione dell'Atto di Ginevra (AdG) in Svizzera. La domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine si trova sul territorio svizzero deve essere inoltrata all'IPI da una delle entità elencate all'articolo 50d capoverso 1 LPM. L'IPI esamina le domande e, se le condizioni formali e materiali sono soddisfatte, le trasmette all'Ufficio internazionale.

cpv. 2: La prima parte della disposizione è di natura puramente dichiarativa e riprende la regola 5 alinea 1 del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona e all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona. La seconda parte della disposizione permette all'IPI di proporre altri formulari di deposito autorizzati, in particolare nel caso in cui l'IPI istituisca la possibilità di un deposito elettronico simile a quello proposto per il deposito di marchi e di brevetti.

cpv. 3: La lingua ufficiale in comune all'OMPI e alla Svizzera è il francese. Le domande devono essere quindi presentate in francese. La disposizione permette, tuttavia, all'IPI di decidere di accettare anche le domande presentate in inglese.

Art. 52q *Esame della domanda*

Le esigenze formali interessate da questa disposizione sono in particolare la qualità del depositante (art. 50d LPM), le esigenze relative all'utilizzo del formulario e della lingua di deposito

(art. 52p cpv. 2 e 3 OPM), le esigenze previste dalla regola 5 del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e il pagamento delle tasse. Se una domanda non soddisfa le esigenze, l'IPI invita il depositante a correggerla. Se la domanda non è corretta entro il termine impartito o se non è completa dal punto di vista del diritto, viene respinta.

Sezione 2 **Rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera e garanzie rispetto ad altri diritti**

Art. 52r *Procedura*

cpv.1: Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 50e capoverso 1 LPM possono essere presentate dalle persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dagli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è chiesta la protezione sul territorio svizzero nonché dalle altre persone, dagli organismi e dalle autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione (art. 6 PA). Questa facoltà è parimenti riconosciuta ai Cantoni, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima di un'entità geografica cantonale o di una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

Mentre i motivi di rifiuto di cui all'articolo 50e capoverso 1 lettere *a* e *b* LPM sono esaminati d'ufficio, quello fondato sulla violazione di un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile, in seguito alla protezione risultante dalla registrazione internazionale, viene invece esaminato solo se viene invocato da terzi (art. 50e cpv. 2 e cpv.1 lett. c LPM).

Poiché la coesistenza di un marchio anteriore registrato in buona fede è garantita dall'articolo 13 alinea 1 dell'Atto di Ginevra e dall'articolo 50e capoverso 5 LPM, a prescindere da un'eventuale decisione dell'IPI, la possibilità di invocare il motivo di cui all'articolo 50e capoverso 1 lettera c LPM è riservata ai casi in cui il titolare del marchio anteriore chiede un rifiuto totale degli effetti della registrazione internazionale in Svizzera. In tali casi, l'IPI esamina se la protezione della designazione rischia di pregiudicare seriamente il marchio anteriore, tenendo conto del periodo di uso del marchio, della sua reputazione e della sua notorietà. Se l'IPI respinge la domanda di rifiuto totale, il titolare del marchio potrà tuttavia continuare a utilizzare il suo marchio per i prodotti che non beneficiano della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale, a condizione che il marchio anteriore sia stato registrato in buona fede.

L'articolo 52r capoverso 1 regola anche la facoltà di poter chiedere che sia accordato un periodo di transizione secondo l'articolo 50e capoverso 4 LPM. La concessione di un periodo di transizione è prevista nei casi in cui non è stato emanato nessun rifiuto parziale o totale o se il rifiuto è stato ritirato (cfr. art. 17 Atto di Ginevra). I casi interessati sono dunque quelli nei quali una denominazione o un'indicazione è stata utilizzata in buona fede prima della domanda di registrazione internazionale, ma non era, in quel momento, registrata come marchio.

cpv. 2: Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 50 e capoverso 1 LPM devono essere presentate all'IPI per iscritto entro tre mesi dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'Ufficio internazionale dell'OMPI ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione (si veda qui di seguito la disposizione transitoria introdotta dall'articolo 60b).

Il termine corrisponde a quello previsto nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale di un marchio secondo il Sistema di Madrid (cfr. art. 50 cpv. 1 OPM). Analogamente alle registrazioni internazionali dei marchi, l'IPI non pubblica le registrazioni internazionali delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche nel suo organo di pubblicazione.

cpv. 3: Gli articoli 20–24 OPM si applicano per analogia alla procedura avviata dai terzi interessati secondo l'articolo 50 e capoverso 1 lettera c LPM. L'articolo 20 OPM definisce le esigenze minime per quanto riguarda la forma e il contenuto della domanda.

L'articolo 42 LPM si applica anche alla procedura basata sull'articolo 50 e capoverso 1 lettera c LPM. Il modo in cui procede l'amministrazione nel caso in cui l'una o l'altra Parte deve designare un recapito in Svizzera è esposto all'articolo 21 OPM.

L'articolo 22 OPM riguarda lo scambio di allegati tra le parti. Come nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione di un marchio, i beneficiari della denominazione o dell'indicazione possono far valere il mancato uso del marchio da parte di terzi. Nel caso in cui si verifichi che il titolare non può più far valere il suo diritto al marchio in virtù dell'articolo 12 LPM, la sua domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale diventa priva di oggetto. A differenza della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (cfr. art. 32 LPM), i beneficiari della denominazione non possono limitarsi a far valere il mancato uso del marchio anteriore, ma devono renderlo verosimile (art. 12 cpv. 3 LPM).

Art. 60b *Disposizione transitoria della modifica del 18 agosto 2021*

Con l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, l'Ufficio internazionale ha dato il via ai lavori per adattare e modernizzare l'organo di pubblicazione del Sistema di Lisbona. Non è garantito che al momento dell'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra per la Svizzera tale organo di pubblicazione sia completamente operativo e che possa servire da base di calcolo del termine previsto all'articolo 52r capoverso 2 OPM.

Pertanto, durante questo periodo transitorio, fintanto che l'organo di pubblicazione dell'OMPI non sarà operativo e in grado di garantire una pubblicazione regolare, analogamente all'organo di pubblicazione del Sistema di Madrid, le registrazioni internazionali di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero verranno pubblicate dall'IPI nel Foglio federale subito dopo che saranno notificate. Di conseguenza, durante questo periodo transitorio il termine di cui all'articolo 52r capoverso 2 OPM comincia a decorrere dalla pubblicazione nel Foglio federale (e non nell'organo di pubblicazione dell'OMPI).