IGE | IPI
Istituto Federale
della Proprietà Intellettuale

Direttive in materia di design

- Parte generale
- Procedura di registrazione di un design
- Tenuta del registro

Berna, 1.1.2027

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Stauffacherstrasse 65/59 g, 3003 Berna, Svizzera
+41 31 377 77 77, info@ipi.ch, www.ipi.ch

Indice

Indice 1
Elenco delle abbreviazioni 5

Parte 1 – Parte generale 7

1. Introduzione 7
2. Basi giuridiche 7
3. Parti 7
    3.1 Qualità di parte 7
        3.1.1 Procedura di registrazione nazionale 8
        3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro 8
    3.2 Trasferimento 8
        3.2.1 In generale 8
        3.2.2 Particolarità 9
            3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 9
            3.2.2.2 Fallimento di una parte 9
4. Rappresentanza e recapito 9
    4.1 Rappresentante 9
    4.2 Procura 10
    4.3 Recapito 10
5. Regole procedurali generali 11
    5.1 Procedura scritta e canali di comunicazione 11
    5.2 Esame della competenza 13
    5.3 Ricusazione 13
    5.4 Accertamento dei fatti 14
        5.4.1 Massima inquisitoria 14
        5.4.2 Obbligo di cooperazione 14
        5.4.3 Prove 15
            5.4.3.1 Mezzi di prova 15
                5.4.3.1.1 Principi 15
                5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova 15
            5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova 15
    5.5 Termini 15
        5.5.1 In generale 15
        5.5.2 Calcolo dei termini 16
        5.5.3 Proroga dei termini 16
        5.5.4 Osservanza dei termini 17

5.5.4.1 In generale 17
5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica 17
5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse 17
5.5.5 Sospensione dei termini 18
5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza 18
5.5.7 Proseguimento della procedura 18
5.5.7.1 In generale 18
5.5.7.2 Esclusione 18
5.5.7.3 Procedura 19
5.5.8 Restituzione del termine 19
5.6 Consultazione del registro e degli atti 20
5.6.1 Principio 20
5.6.2 Eccezioni 20
5.6.3 Contenuto del fascicolo 20
5.7 Diritto di essere sentiti 21
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 21
5.7.1.1 Scambio di scritti 21
5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un design svizzero 21
5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali 22
5.7.1.1.3 Procedure relative alla tenuta del registro 22
5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 22
5.8 Lingua della procedura 22
6. Sospensione 23
7. Decisione 23
7.1 Contenuto e motivazione 23
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 23
7.3 Spese di procedura e indennità di parte 24
7.4 Notifica 24
7.4.1 Forma scritta 24
7.4.2 Pubblicazione ufficiale 24
7.4.3 Notifica in applicazione della regola 18 cpv. 6 ResC 25
8. Rimedi giuridici 25
8.1 Decisioni finali 25
8.2 Decisioni incidentali 25
9. Passaggio in giudicato 26
9.1 Passaggio in giudicato formale 26
9.2 Passaggio in giudicato materiale 26
10. Riesame e revisione 26
11. Tasse 27
11.1 In generale 27
11.2 Tasse forfettarie 28

11.3 Esigibilità e termini di pagamento 28
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI 28
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 28

Parte 2 – Procedura di registrazione di un design 30

1. Introduzione 30
2. Esame formale 30
2.1 Deposito 30
2.1.1 Domanda di registrazione 30
2.1.2 Raffigurazione del design 30
2.1.3 Domanda incompleta 30
2.2 Data del deposito 30
2.2.1 Modulo 31
2.2.2 Depositante 31
2.2.3 Numero d'ordine 32
2.2.4 Indicazioni sul designer 32
2.2.5 Indicazione dei prodotti 32
2.2.6 Depositi cumulativi 32
2.2.7 Design bidimensionale (disegno) 33
2.2.8 Raffigurazione del design 33
2.2.9 Rivendicazione di colore 33
2.2.10 Più raffigurazioni 34
2.2.11 Esempi di applicazione 34
2.2.12 Prospettive ingrandite 35
2.2.13 Posizioni alternate 35
2.2.14 Prospettive esplose 36
2.2.15 Prospettive parziali 37
2.2.16 Prospettive in sezione 37
2.2.17 Rappresentazione neutra 38
2.2.18 Fotografie 38
2.2.19 Disegni 39
2.2.20 Rinunce visive 39
2.2.21 Design animati 41
2.2.22 Descrizione 42
2.3 Rivendicazione di priorità 42
2.3.1 Priorità in virtù della CUP 42
2.3.2 Priorità risultante dalla reciprocità 43
2.4 Tasse 43
2.5 Modifica del design - spostamento della data 44
2.6 Differimento della pubblicazione 44

2.7 Pubblicazione e validità 44
3. Classificazione 45
3.1 Basi giuridiche 45
3.2 Classificazione di Locarno 45

Parte 3 – Tenuta del registro 46

1. Introduzione 46
2. Registrazione 46
3. Rinnovi 47
3.1 Rinnovo parziale 47
4. Modifiche e cancellazioni 47
4.1 Trasferimenti 47
4.2 Trasferimenti parziali 48
4.3 Licenze 48
4.4 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 49
4.5 Cancellazione parziale 49
4.6 Altre modifiche 50
4.7 Rettifiche 50
4.8 Cancellazioni 50
5. Registro dei design, informazioni e consultazioni degli atti 50
5.1 Registro dei design 50
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 50
6. Attestato di priorità 51

Elenco delle abbreviazioni

Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20)
art.	articolo/articoli
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cfr.	confronta
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid.	considerando
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272)
cpv.	Capoverso/capoversi
CRPI	Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP	Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS 0.232.04)
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
EUIPO	Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
fig.	figurativo
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
i. c. d.	in combinato disposto
LDes	Legge federale sulla protezione del design (RS 232.12)
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/lettere
LFus	Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LIPI	Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31)

LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
n.	numero/numeri
ODes	Ordinanza sulla protezione del design (RS 232.121)
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI sulle tasse (RS 232.148)
p. es.	per esempio
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge di procedura civile federale (RS 273)
RC	registro di commercio
ResC	Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg.	seguente/seguenti
sic!	Rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale svizzero
vCost.	vecchia Costituzione federale

Parte 1 – Parte generale

1. Introduzione

La presente Parte delle direttive in materia di design tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure dinanzi all'IPI.

2. Basi giuridiche

L'IPI è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. c PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)[1], purché non siano regolate più compiutamente dalla LDes o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli art. 37, 39–41 e 43–61 PC in virtù dell'art. 19 PA[2].

Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LDes, sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale secondo l'art. 4 PA.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Le parti sono definite all'art. 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione[3].

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'art. 11 CC. Ciò vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione[4]. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in accomandita[5] nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie[6], seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici[7]

[1] Più precisamente agli art. 1–43 PA.

[2] Nella fattispecie gli art. 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l'audizione delle parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA).

[3] TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

[4] DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

[5] Art. 562 e 602 CO.

[6] DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura cfr. anche sotto (cfr. n. 3.2.2.1 e n. 3.2.2.2 , pag. 9).

[7] DTF 132 I 256, consid. 1.1.

come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p. es. gli uffici federali) e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi[8].

Sono considerate parti delle diverse procedure di competenza dell'IPI le persone di seguito elencate.

3.1.1 Procedura di registrazione nazionale

Nella procedura di registrazione nazionale la qualità di parte è conferita esclusivamente al depositante. Secondo l'art. 7 cpv. 1 LDes può trattarsi di tutte le persone indicate al n. 3.1 (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 2.2.2, pag. 31)

Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono depositare design. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (p. es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'IPI parte dal presupposto che il deposito sia effettuato per la società cui appartiene la succursale[9]. Se il design deve essere depositato per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di più depositanti).

Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un design. Essi possono fare valere i propri diritti nel quadro di una procedura di diritto civile.

3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

Il titolare del design iscritto nel registro dei design è considerato parte per tutte le procedure relative a una modifica del registro (cambio di rappresentante, divisione, ecc.).

In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati dalla modifica del registro richiesta (p. es. trasferimento, trasferimento parziale, licenze; cfr. Parte 3, n. 4.1, 4.2 e 4.3, pag. 47).

3.2 Trasferimento

3.2.1 In generale

In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 14 LDes, cfr. Parte 3, n. 4.1, pag. 47).

[8] TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f.

[9] Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella procedura di esecuzione.

3.2.2 Particolarità

3.2.2.1 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro[10].

In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al design) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e la procedura è portata avanti senza indugio.

3.2.2.2 Fallimento di una parte

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al design (art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all'amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al design è trasferito a uno o più creditori. Fino all'emissione di tale decisione la procedura può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).

4. Rappresentanza e recapito

4.1 Rappresentante

Secondo l'art. 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare in ogni stadio del procedimento.

È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5 cpv. 2 ODes); salvo eventuali limitazioni esplicitamente comunicate all'IPI, la procura è considerata di portata generale e si estende sia alla domanda di registrazione del design sia al design registrato.

I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (p. es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita); non possono invece essere società semplici. Al rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.

Se viene designato un rappresentante, l'IPI indirizza le sue comunicazioni esclusivamente a quest'ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. L'IPI decide caso per caso se l'istanza del depositante sia da considerare come revoca della procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante siano in contraddizione, in linea di principio l'incertezza viene risolta tramite il rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.

[10] All'occorrenza il procedimento è sospeso secondo l'art. 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l'eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è disciplinata in modo risolutivo.

4.2 Procura

Se il depositante si fa rappresentare davanti all'IPI, quest'ultimo può esigere una procura scritta ai sensi dell'art. 5 ODes. Eventualmente assegna alla parte interessata un termine a tal fine. Se entro tale termine non viene presentata alcuna procura, l'IPI non prende in considerazione gli atti depositati dal rappresentante non legittimato.

Qualora l'IPI esiga una procura, quest'ultima deve essere presentata in forma scritta (art. 5 ODes)[11]. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l'IPI può chiedere che sia presentata una procura originale. La procura deve contenere almeno i dati personali del mandante e del rappresentante e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO i. c. d. con l'art. 5 ODes). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi[12] e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i design. Se la procura non si limita esplicitamente a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa vale come procura generale.

La procura va presentata in una lingua ufficiale (cfr. n. 5.8, pag. 22). Se la procura è redatta in un'altra lingua, l'IPI può esigere una traduzione (art. 3 cpv. 2 ODes); l'IPI rinuncia a chiedere la traduzione se la procura è redatta in inglese.

Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza presentazione di una procura dispone di norma dell'intero diritto di rappresentanza in relazione al diritto di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto giuridico per conto del rappresentato. L'IPI è libero di esigere una procura in un secondo momento.

Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso[13].

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34 cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all'IPI, il rappresentante rimane autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).

4.3 Recapito

Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede[14] in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 18 LDes). Il recapito non figura nel registro e non

[11] Se la procura è trasmessa tramite i servizi online o per e-mail all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegata come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 11).

[12] Una procura speciale è una procura limitata a un atto specifico, quale ad esempio il trasferimento di un titolo di protezione.

[13] È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante combinazione (cfr. art. 3 LFus).

[14] Contrariamente alle procedure brevettuali, un domicilio o una sede in Liechtenstein non esonera la parte dall'obbligo della designazione di un recapito in Svizzera. La Svizzera e il Liechtenstein

appare pertanto né in Swissreg né nella banca dati. Tuttavia è possibile ottenere l'informazione facendo domanda all'IPI o chiedendo la consultazione degli atti.

Qualora una parte tenuta a farlo non designi un recapito in Svizzera, l'IPI la invita a farlo con uno scritto informale comunicato direttamente all'estero[15]. In caso di inadempienza, l'IPI emana allora una notifica formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale illustra le conseguenze di un'eventuale inosservanza dei termini. La notifica formale avviene in conformità con quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja[16], dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa[17] o per via diplomatica o consolare nei casi in cui nessuna delle convenzioni sia applicabile.

Per le registrazioni internazionali, l'invito a designare un recapito in Svizzera o un rappresentante con sede in Svizzera è incluso nella notifica di rifiuto di protezione se sono invocati i motivi di esclusione in virtù dell'art. 4 lett. d ed e LDes.

Qualora la parte non agisca entro il termine fissato, l'IPI non entra nel merito della domanda di registrazione (art. 24 cpv. 2 LDes). Se la decisione concerne una registrazione internazionale, il dispositivo della decisione finale è notificato al titolare mediante l'OMPI in applicazione della regola 16 cpv. 6 ResC.

5. Regole procedurali generali

5.1 Procedura scritta e canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'IPI è scritta.

Su richiesta esplicita, l'IPI trasmette tutti gli atti scritti elettronicamente. Per beneficiare di questa possibilità occorre registrarsi su una delle piattaforme riconosciute in Svizzera per la trasmissione elettronica degli atti scritti, IncaMail o PrivaSphere, e attivare l'indirizzo di posta elettronica verificato per la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (eGov)[18].

In linea di principio, per essere considerati dall'IPI, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono di regola avere la forma scritta[19].

costituiscono un territorio unitario di protezione solo nel diritto dei brevetti (cfr. art. 1 del Trattato sui brevetti [RS 0.232.149.514]).

[15] Per quel che concerne le registrazioni internazionali, l'invito a designare un recapito è contenuto nella notifica di rifiuto dell'OMPI.

[16] Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131).

[17] Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa; RS 0.172.030.5.

[18] Cfr. Newsletter 2023/06-01 Marchi e Disegni (disponibile in tedesco e francese).

[19] In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'IPI accetta ad esempio richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.

Al fine di facilitare la trasmissione elettronica degli atti tramite i servizi online[20] o per e-mail, l'IPI, in applicazione dell'art. 6 cpv. 3 ODes, ha rinunciato all'obbligo della firma per la maggioranza degli atti ad esso indirizzati. A seconda del caso, se per l'istanza vi è l'obbligo della firma o se vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:

- laddove il diritto federale prevede che un atto sia presentato per iscritto e se l'IPI accetta copie, l'atto firmato può essere inviato come allegato (Pdf) tramite i servizi online o per e-mail. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (cfr. Parte 3, n. 4.5, pag. 49 e n. 4.8, pag. 50).
- i documenti probatori trasmessi tramite i servizi online o per e-mail devono essere allegati come file Pdf, ad esempio le dichiarazioni di trasferimento (Parte 3, n. 4.1, pag. 47, le procure (n. 4.2, pag. 10), i documenti di priorità (Parte 2, n. 2.3.1, pag. 42, quando l'IPI ne esige la trasmissione;
- tutte le altre istanze possono essere inviate all'IPI tramite i servizi online o per e-mail senza firma né requisiti formali. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 16) e le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.6, pag. 50).

Se manca una firma valida, l'IPI assegna alla parte un termine per compiere l'atto omesso. Se il termine non viene rispettato, le conseguenze dell'omissione dipendono dalla natura dell'istanza in questione (dalla non considerazione all'irricevibilità della richiesta o domanda).

Gli atti trasmessi elettronicamente all'IPI sono giuridicamente validi e osservano i termini solo se inviati tramite i servizi online all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch [21].

Le domande di modifica del registro che riguardano il titolare, il rappresentante, il designer, il licenziatario, l'usufruttuario o il pignoratario possono essere presentate online su https://www.swissreg.ch[22]. Le richieste di addebito del conto corrente possono parimenti essere effettuate online (cfr. n. 11.4, pag. 28).

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono reperibili sul sito dell'IPI[23].

Se una parte desidera trasmettere un grande volume di documenti all'IPI (p. es. numerose raffigurazioni di un design), quest'ultimo mette a disposizione una piattaforma di condivisione dati sicura[24]. Per poter usare tale piattaforma ogni parte deve richiedere un link individuale

[20] Fino alla primavera 2027 i servizi online sono usufruibili in una versione beta, ma con tutte le funzioni fondamentali. È possibile inoltrare ad esempio richieste di procedura accelerata, domande di proroga dei termini, risposte a notifiche, nonché gestire le tasse e monitorare lo svolgimento della procedura (cfr. Newsletter n° 5 marchi, brevetti e design; disponibile in tedesco e francese).

[21] Per le condizioni concernenti l'osservanza dei termini, cfr. n. 5.5.4, pag. 17.

[22] Cfr. Newsletter 2023/06-01 Marchi e Disegni (disponibile in tedesco e francese).

[23] Per i servizi online: https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/trasmissione-e-ricezione-di-atti/eingaben-ueber-online-services.?cHash=7f9857490b37283ff412a69c49905ab5. Per documenti tramite e-mail: https://ekomm.ipi.ch.

[24] Cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/trasmissione-e-ricezione-di-atti/piattaforma-di-condivisione-dati.

all'indirizzo e-mail design.admin@ekomm.ipi.ch. L'utilizzo di ogni altra piattaforma di condivisione dati pubblica o privata non è ammesso.

L'IPI riceve le istanze di terzi (art. 12 PA). Con la presentazione di tali istanze, i terzi acconsentono che i loro dati personali in esse contenuti vengano inseriti nel fascicolo. I terzi che non acconsentono possono presentare istanze anonime.

Le istanze di terzi sono trasmesse al titolare per conoscenza e inserite nel fascicolo. I terzi non ricevono una conferma di ricezione[25], né possono rivendicare il diritto di far considerare le loro istanze nel quadro della procedura in questione. La presentazione di un'istanza non conferisce ai terzi la qualità di parte nella procedura.

5.2 Esame della competenza

L'IPI esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'IPI e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse[26].

Qualora l'IPI si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'IPI dubiti di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA). L'IPI accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 PA.

5.3 Ricusazione

L'art. 10 cpv. 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo tale art. le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

a. se hanno un interesse personale nella causa;
b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
b^{bis} se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate da un profilo oggettivo, mentre le

[25] Tuttavia, l'IPI conferma automaticamente la ricezione di istanze inviate all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch o tramite i suoi servizi online.
[26] GAAC 67 n. 66, consid. 2a con ulteriori rinvii.

impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti[27].

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'IPI immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in perenzione[28]. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede[29].

5.4 Accertamento dei fatti

5.4.1 Massima inquisitoria

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'IPI vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti, all'IPI incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 14).

5.4.2 Obbligo di cooperazione

La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito all'art. 13 PA.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 lett. a PA le parti sono segnatamente tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto[30]. Vale soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato[31].

Secondo il principio generale dell'art. 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto[32].

[27] DTF 138 I 1, consid. 2.2 con ulteriori rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

[28] DTF 138 I 1, consid. 2.2.

[29] DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con ulteriori rinvii.

[30] TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2.

[31] DTF 128 II 139, consid. 2b.

[32] DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con ulteriori rinvii.

5.4.3 Prove

5.4.3.1 Mezzi di prova

5.4.3.1.1 Principi

I mezzi di prova ammessi dall'IPI sono elencati all'art. 12 PA. Per analogia alla procedura probatoria sono inoltre applicabili gli art. 37, 39–41 e 50–61 della legge di procedura civile federale.

Secondo l'art. 14 cpv. 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'IPI, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (TAF) (art. 14 cpv. 1 lett. c) nell'ambito di una procedura di ricorso.

5.4.3.1.2 Produzione dei mezzi di prova

Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.

L'IPI raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.

Qualora le circostanze lo giustifichino (p. es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'IPI può accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti mezzi di prova. Se la parte non ottempera a tale richiesta, l'IPI decide sulla base degli atti.

5.4.3.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'IPI valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento[33]. In linea di principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione[34].

5.5 Termini

5.5.1 In generale

L'IPI fissa i termini che non sono previsti dalla legge. Nel quadro della procedura di registrazione sono di norma stabiliti termini di due mesi.

Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza proroga del termine), l'IPI accorda un termine di 10 giorni.

[33] Art. 40 PC i. c. d. con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

[34] TF, in sic! 2009, 268, consid. 4.1 con ulteriori rinvii; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 con ulteriori rinvii.

5.5.2 Calcolo dei termini

Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notifica (art. 20 cpv. 1 PA).

Secondo le regole generali per il calcolo dei termini vale quanto segue: se l'ultimo giorno del termine fissato dall'IPI o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale[35] qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo[36]. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese (art.2 ODes). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento che lo fa scattare (invio o pubblicazione)[37].

5.5.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA).

I termini fissati dall'IPI possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). Sono considerati motivi sufficienti anche il sovraccarico di lavoro, una malattia, un soggiorno all'estero. Per contro, la mancanza di mezzi finanziari non costituisce in genere un motivo sufficiente ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 PA.

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'IPI accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è necessaria (art. 6 cpv. 3 ODes). Una terza domanda di proroga viene concessa solo in via eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi (p. es. incidente, grave malattia o decesso di una parte o del suo rappresentante).

Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini, l'IPI concede un ultimo termine supplementare straordinario di 10 giorni per compiere l'atto procedurale interessato.

Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

---

[35] Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/de/sd-web/MW4dthCLc4Nv/kant-feiertage.pdf.

[36] DTF 63 II 331, consid. 2.

[37] TAF B-4823/2019, consid. 4.2 segg. con ulteriori rinvii.

5.5.4 Osservanza dei termini

5.5.4.1 In generale

Secondo l'art. 21 cpv. 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all'IPI non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1bis PA).

Le caselle postali della Posta Svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lett. standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale[38].

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che il rappresentante che si limita a depositare la lett. in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se il rappresentante desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente l'atto procedurale, è ragionevole attendersi che comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari[39].

All'IPI spetta l'onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA).

5.5.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'IPI elettronicamente tramite i servizi online o l'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, i sistemi informatici ne confermano la ricezione via e-mail (cfr. art. 21*a* cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'IPI.

5.5.4.3 Termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 11.5, pag. 28).

[38] TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con ulteriori rinvii.

[39] DTF 124 V 371, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.2; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

5.5.5 Sospensione dei termini

Secondo l'art. 22*a* PA i termini stabiliti in giorni (p. es. il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA) non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

I termini fissati in giorni o mesi non sono sospesi.

5.5.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'art. 23 PA quando assegna un termine l'IPI commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio, i termini legali sanciti nella LDes (p. es. il termine di proseguimento della procedura) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p. es. il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria[40]. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato[41].

5.5.7 Proseguimento della procedura

5.5.7.1 In generale

Di norma l'inosservanza di un termine che va rispettato nei confronti dell'IPI non comporta necessariamente una perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi chi non ha osservato il termine ha la possibilità di richiedere il proseguimento della procedura secondo l'art. 31 cpv. 1 LDes.

5.5.7.2 Esclusione

Secondo l'art. 31 cpv. 4 lettere a e b LDes il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza dei termini:

- per la presentazione della domanda di proseguimento della procedura nonché per il pagamento della tassa per il proseguimento della procedura e per compiere integralmente l'atto omesso (art. 31 cpv. 2 LDes; cfr. n. 5.5.7.3, pag. 19);
- per rivendicare una priorità (art. 22 e 23 LDes[42]).

[40] Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con ulteriori rinvii.

[41] In caso di perenzione, il diritto si estingue se l'atto previsto dalla legge non viene compiuto entro il termine di perenzione. Non è possibile interrompere o prolungare il termine.

[42] Un'eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, in sic! 2006, 182 - KEW).

5.5.7.3 Procedura

La domanda di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine (termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato (termine assoluto); entro questi termini dev'essere inoltre compiuto integralmente l'atto omesso[43] e deve essere pagata la tassa prevista a tale riguardo nell'ordinanza (OTa-IPI). La domanda di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto (art. 31 cpv. 1 LDes), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa per il proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l'assegnazione alla procedura sia inequivocabile per l'IPI[44].

L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della procedura (art. 31 cpv. 4 lett. a LDes).

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p. es. la tassa è pagata senza aver compiuto l'atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Il richiedente che presenta una domanda di sospensione insieme a quella di proseguimento della procedura non è esentato dal compiere l'atto omesso.

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 31 cpv. 3 LDes).

5.5.8 Restituzione del termine

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). La restituzione è concessa caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da un'autorità.

La prova dell'impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale (TF). A titolo d'esempio, può essere considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanze[45].

Il significato pratico della restituzione è attenuato dall'art. 32 cpv. 2 PA, secondo cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive.

[43] La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione.

[44] Secondo l'art. 6 cpv. 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

[45] DTF 119 II 86, consid. 2A seg.; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.

5.6 Consultazione del registro e degli atti

5.6.1 Principio

Secondo l'art. 27 LDes chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del design, chiunque ha il diritto di consultare il fascicolo dei design registrati (art. 27 cpv. 2 LDes e art. 23 cpv. 3 ODes). In questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Prima dell'iscrizione del design e durante il periodo del differimento della pubblicazione, è autorizzato a consultare il fascicolo chiunque possa giustificare un legittimo interesse (art. 23 ODes). Chi può dimostrare un interesse legittimo può consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l'IPI non è entrato nel merito (cfr. art. 23 cpv. 2 ODes).

Se l'interesse pubblico lo esige, il DFGP può autorizzare l'IPI a permettere ai servizi dell'Amministrazione federale di consultare il fascicolo (art. 23 cpv. 4bis ODes).
Tale diritto di consultazione si estende anche al fascicolo del design prima della sua iscrizione nel registro e può comprendere anche i documenti di prova conservati separatamente di cui all'art. 22 cpv. 3 ODes.

5.6.2 Eccezioni

Su richiesta i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente (art. 22 cpv. 3 ODes, cfr. anche art. 27 cpv. 1 lett. b PA) e, fatto salvo l'art. 23 cpv. 4 ODes, la loro consultazione da parte di terzi è esclusa.

Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 22 cpv. 3 ODes), l'IPI decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione separata (art. 23 cpv. 4 ODes). Un terzo che abbia chiesto di consultare un documento di prova conservato separatamente deve in ogni caso dimostrare un interesse degno di protezione.

5.6.3 Contenuto del fascicolo

Fatti salvi i documenti di prova conservati separatamente[46], il fascicolo del design liberamente consultabile include anzitutto i documenti seguenti:

- la domanda di registrazione nonché tutte le domande di modifica del registro e le domande di proroga della registrazione;
- lo scambio di allegati tra l'IPI e il titolare, inclusi i mezzi di prova relativi a una questione materiale o giuridica;
- gli appunti relativi a conversazioni telefoniche tra i collaboratori dell'IPI e i richiedenti o i rappresentanti;
- i documenti serviti da base per le modifiche del registro, per esempio la registrazione di licenze, di diritti di pegno, di compera, ecc.

[46] Cfr. qui sopra n. 5.6.2., pag. 20.

I documenti relativi alla procedura di ricorso non sono parte del fascicolo e non possono quindi essere consultati (art. 22 cpv. 2 ODes)[47]. Le decisioni del TAF ed eventualmente del TF nonché gli avvisi di ricezione dei ricorsi da parte del Tribunale sono tuttavia parte del fascicolo.

5.7 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e all'art. 29 PA comprende in particolare il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione[48].

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

5.7.1.1 Scambio di scritti

L'IPI è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è invece tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione interamente conforme alle conclusioni delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un design svizzero

Per quel che concerne le domande di registrazione di design svizzeri, l'IPI dà al depositante la possibilità di esprimersi, in linea di massima, un'unica volta in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.

Un secondo scambio di scritti avviene in caso di:
- notifica lacunosa (p. es. motivazione insufficiente a dimostrare il rifiuto della domanda);
- cambiamento della situazione di fatto (p. es. a seguito di una modifica del design che ne esclude la protezione);
- circostanze specifiche che lo richiedono (p. es. se il diritto di essere sentiti prevede che il depositante possa esprimersi in merito a nuove motivazioni o mezzi di prova fatti valere dall'IPI in corso di procedura)[49].

[47] Cfr. TAF B-1281/2023, consid. 6.

[48] TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid.3.2; DTF 135 III 670, consid.3.3.1; TAF B--4820/2012, consid.3.1.1 con ulteriori rinvii.

[49] In questo caso l'IPI può tuttavia rinunciare a esigere un nuovo scambio di scritti, sempreché, nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove, sia giunto senza arbitrio alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dal depositante non sono atti a dimostrare quanto atteso, oppure che questi non potrebbero in alcun caso prevalere sui mezzi di prova già ammessi dall'IPI, ossia qualora non siano atti a modificare le risultanze probatorie considerate acquisite (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2).

5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali

Di norma, l'IPI dà la possibilità al titolare di una registrazione internazionale di esprimersi, in linea di massima, fino a due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.

5.7.1.1.3 Procedure relative alla tenuta del registro

Nel quadro delle procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3, pag. 46) l'IPI dà in linea di massima alle parti interessate la possibilità di esprimersi una volta in merito alle irregolarità segnalate dall'IPI stesso in riferimento alla domanda. In singoli casi può svolgersi un secondo scambio di scritti.
Nelle procedure con due parti contendenti, di norma l'IPI ordina un unico scambio di scritti che consente a ciascuna parte di esprimersi in merito agli argomenti avanzati dall'altra (cfr. art. 31 PA).

5.7.1.2 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari

In linea di principio l'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)[50].

5.8 Lingua della procedura

Nell'ambito della procedura dinanzi all'IPI è garantita la libertà di scelta della lingua[51]. Pertanto, conformemente all'art. 3 cpv. 1 ODes gli atti inviati all'IPI possono essere presentati in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il tedesco, il francese o l'italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato il deposito (art. 33*a* cpv. 1 PA).

Costituiscono un'eccezione alla regola della libera scelta della lingua gli attestati di priorità, che ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 ODes sono accettati anche in inglese.

Qualora gli atti non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:

- Se la domanda di registrazione non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o romancio, ai sensi dell'art. 15 ODes viene concesso un termine supplementare e la domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 ODes i. c. d. con l'art. 70 cpv. 1 Cost., art. 24 cpv. 2 LDes e art. 15 ODes).
- Nel caso di documenti probatori (p. es. procure, dichiarazioni di trasferimento), conformemente all'art. 3 cpv. 2 ODes spetta all'IPI decidere se accettare il documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di scadenza inosservata

[50] TAF B-5557/2011, consid. 2.

[51] TAF B-1297/2014, consid. 2.1.

del termine, l'IPI non prende in considerazione l'atto, e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. In linea di principio le procure in inglese sono accettate.

6. Sospensione

L'IPI può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale[52], ad esempio in caso di decesso o fallimento di una parte. In applicazione del principio dell'economia processuale, la sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una procedura parallela.

7. Decisione

L'IPI conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA.

7.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato[53].

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi a un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'IPI citi perlomeno brevemente le considerazioni e le basi legali sulle quali si è fondato. Inoltre l'IPI non è tenuto a discutere ogni affermazione relativa alla fattispecie, ogni mezzo di prova e ogni argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'art. 32 cpv. 1 PA, senza incorrere nell'arbitrio, ai punti di vista essenziali ai fini della decisione[54].

La decisione deve infine indicare il rimedio giuridico, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA) (cfr. anche n. 8, pag. 25). Quando l'IPI accoglie una domanda di registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d'irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il deposito di un design, la procedura può essere conclusa senza decisione materiale in seguito al ritiro della domanda di registrazione. In virtù della massima dispositiva, il depositante può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda di

[52] In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 25.

[53] TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con ulteriori rinvii.

[54] TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con ulteriori rinvii.

registrazione. Il ritiro conclude direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni[55].

Un ritiro dopo che l'IPI ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso al TAF. In tal caso, sulla base dell'effetto devolutivo secondo l'art. 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all'autorità di ricorso.

7.3 Spese di procedura e indennità di parte

La tassa di registrazione, che si compone della tassa di base ed eventualmente della tassa per la pubblicazione, deve essere pagata al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 19 cpv. 2 LDes e art.17 cpv. 1 ODes). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento tardivo, non è rimborsata. Nel caso di differimento della pubblicazione ai sensi dell'art. 26 LDes prima della pubblicazione va pagata la tassa per la pubblicazione.

Nella procedura di registrazione l'IPI non accorda alcuna indennità di parte, neppure qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.

7.4 Notifica

7.4.1 Forma scritta

In linea di principio l'IPI notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure esclusivamente al rappresentante designato.

7.4.2 Pubblicazione ufficiale

A titolo eccezionale, l'IPI può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) nei casi seguenti:

- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a PA); tale è il caso se l'IPI non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali[56];
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA i. c. d. con l'art. 18 LDes).

Gli altri casi elencati all'art. 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.

[55] Il TF ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con ulteriori rinvii).

[56] N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.

7.4.3 Notifica in applicazione della regola 18 cpv. 6 ResC

Se la decisione oggetto della notifica concerne una registrazione internazionale il cui titolare non dispone di un recapito in Svizzera, l'IPI notifica il dispositivo della decisione alla parte mediante l'OMPI, in applicazione della regola 18 cpv. 6 ResC.

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Contro le decisioni finali dell'IPI, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può essere interposto ricorso dinanzi al TAF (art. 31 e 33 lett. e LTAF).

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Contro le decisioni del TAF in materia di design può essere interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale (TF). La procedura dinanzi al TF è retta dalla LTF.

8.2 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'IPI, ovvero contro le decisioni notificate separatamente concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p. es. sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale alle condizioni seguenti:

- se concernono la competenza e la ricusazione: nessuna condizione, alla stregua delle decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 46 PA, il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediata della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione incidentale impugnata gli causa o potrebbe

causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio[57].

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'art. 52 cpv. 1 PA (cfr. n. 8.1, pag. 25).

9. Passaggio in giudicato

9.1 Passaggio in giudicato formale

La decisione passa formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario[58]. La decisione passa in giudicato 30 giorni dopo la notifica[59].

9.2 Passaggio in giudicato materiale

Passaggio in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)[60]. Il passaggio in giudicato materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse considerazioni di fatto e di diritto)[61].

10. Riesame e revisione

In caso di ricorso l'IPI può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare di propria iniziativa la decisione impugnata (art. 58 cpv. 1 PA). L'art. 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Si tratta di ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentiti prima di emanare la decisione (cfr. n. 5.7, pag. 21).

L'IPI può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un design non può tuttavia essere revocata dall'IPI[62]. Soltanto i tribunali civili hanno la possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un design registrato, di dichiarare nulla la registrazione di un design e di ordinarne la cancellazione (art. 28 lett. d e 33 LDes). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo il passaggio in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all'autorità che ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la sua sostituzione con un'altra decisione più favorevole. L'amministrazione può modificare una

[57] TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con ulteriori rinvii.

[58] DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

[59] Art. 33 lett. e LTAF i. c. d. con l'art. 50 PA.

[60] DTF 133 III 580, consid. 2.1 con ulteriori rinvii.

[61] DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a.

[62] CRPI, in sic! 2004, 932.

decisione «pendente lite», ossia non ancora passata in giudicato, senza essere vincolata dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni passate in giudicato formale. Ciò consente l'applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura[63].

La domanda è un semplice mezzo d'impugnazione, che non conferisce alcun diritto a un riesame materiale. In determinati casi l'autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie decisioni[64]. Secondo la giurisprudenza del TF retta dall'art. 4 vCost., che conserva la sua validità nell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., l'autorità è tenuta a riconsiderare una decisione passata in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova di cui non era a conoscenza nella procedura precedente o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c'era una ragion d'essere[65]. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni passate in giudicato o di eludere le prescrizioni legali relative ai termini stabiliti per i rimedi giuridici[66].

Secondo l'art. 66 PA l'autorità di ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1), la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli sull'esame degli atti o gli articoli sul diritto di essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell'autorità, le parti possono pertanto presentare una domanda di revisione in virtù dell'art. 66 PA. La dottrina e il TF evincono dall'art. 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l'autorità che ha emesso la decisione una volta scaduto il termine di ricorso[67].

11. Tasse

11.1 In generale

L'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare art. 19 cpv.°2 LDes). I dettagli sono disciplinati nella OTa-IPI.

[63] DTF 107 V 191, consid. 1.

[64] DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con ulteriori rinvii.

[65] DTF 127 I 133, consid. 6 con ulteriori rinvii.

[66] DTF 127 I 133, consid. 6.

[67] DTF 113 Ia 151, consid. 3 con ulteriori rinvii.

11.2 Tasse forfettarie

Le tasse riscosse dall'IPI sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 e Allegato 1 OTa-IPI) e non dipendono dall'entità (numero di scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado di difficoltà del caso.

11.3 Esigibilità e termini di pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'IPI oppure mediante carta di credito (cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento).

11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'IPI è necessario un esplicito ordine di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente[68], l'ordine deve essere effettuato in linea di principio tramite il servizio online «Ordine di addebito del conto corrente[69]». Nel caso di tasse singole l'ordine di addebito del conto corrente può essere effettuato tramite e-mail (cfr. https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento) oppure allegato alla domanda di prestazione soggetta a tassa (p. es. domanda di registrazione elettronica di un design, rinnovo della protezione). L'ordine deve contenere il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Non sono accettati ordini di addebito di un altro conto corrente in caso di copertura insufficiente del conto corrente usuale[70]. Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato in modo univoco e risulti chiaramente dall'ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l'IPI non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata» e l'IPI non entra nel merito della domanda di registrazione (art. 24 cpv. 2 LDes).

11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).

---

[68] Pubblicate su https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento/conto-corrente.

[69] https://submission.ipi.ch/submission-client/debit-authorization

[70] Newsletter 2018/08 Marchi (disponibile in tedesco e francese).

Secondo l'art. 21 cpv. 3 PA e l'art. 7 cpv. 2 OTa-IPI il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'IPI.

Secondo la giurisprudenza, se l'importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'IPI non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta Svizzera in favore dell'IPI o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato[71]. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto[72].

Il termine di pagamento della tassa tramite addebito del conto corrente presso l'IPI è considerato osservato se l'ordine di addebito viene trasmesso all'IPI o alla Posta entro il termine e se, al momento in cui l'IPI esegue l'ordine di addebito il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è invece determinante il momento in cui l'IPI esegue l'ordine di addebito.

In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'IPI (art. 8 OTa-IPI).

[71] TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con ulteriori rinvii.

[72] Cfr. la decisione non pubblicata del TAF del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con ulteriori rinvii.

Parte 2 – Procedura di registrazione di un design

1. Introduzione

La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione, la non entrata nel merito oppure il rigetto della domanda (art. 24 LDes). È suddivisa in esame formale ed esame materiale.

Dopo la registrazione o dopo la non entrata nel merito della domanda o il rigetto della domanda non sono più possibili modifiche del design (cfr. n. 2.5, pag. 44).

2. Esame formale

2.1 Deposito

2.1.1 Domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è necessaria (art. 6 cpv. 3 ODes). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i sistemi messi a disposizione dall'IPI (design.admin@ekomm.ipi.ch).

Dai dati della domanda deve risultare l'identità del depositante. Oltre al nome (in caso di persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ditta (in caso di persone giuridiche) è necessario fornire anche l'indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b ODes).

2.1.2 Raffigurazione del design

Per ogni design depositato deve essere presentata almeno una raffigurazione (art. 9 cpv. 1 lett. e ODes). Può trattarsi di fotografie, disegni a mano libera o disegni generati al computer. Se la domanda riguarda un design bidimensionale per cui è stato chiesto il differimento della pubblicazione, è possibile inviare un esemplare del design (art. 9 cpv. 3 della ODes).

2.1.3 Domanda incompleta

Se la domanda di registrazione non adempie le condizioni minime di cui al n. 2.1.1, pag. 30, l'IPI concede al depositante un termine per completare la domanda ai sensi dell'art. 15 ODes. Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'IPI non entra nel merito della domanda (art. 24 cpv. 2 LDes e art. 15 cpv. 2 ODes). Se invece la domanda non include una raffigurazione secondo il n. 2.1.2, pag. 30, l'IPI non entra nel merito della domanda senza fissare un termine per completarla. A questo punto non sono ancora state pagate tasse. Il depositante può ripresentare la domanda completa di raffigurazione in qualsiasi momento.

2.2 Data del deposito

Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all'art. 19 cpv. 1 LDes (indicazione del nome o della ditta del depositante, raffigurazione del design) viene

assegnata al depositante una data del deposito[1]. Quest'ultima corrisponde al giorno del deposito dell'ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono stati salvati con successo sul sistema dell'IPI. Per le domande trasmesse per posta elettronica all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell'IPI. Nel caso degli invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all'indirizzo dell'IPI (art. 14 ODes). Spetta al depositante fornire le prove per la data di invio.

Il depositante riceve una conferma del deposito. Una volta pagata la tassa prevista per il primo periodo di protezione, l'IPI entra nel merito della domanda (art. 19 cpv. 2 LDes i. c. d. con l'art. 24 cpv. 2 LDes).

2.2.1 Modulo

Il deposito è legalmente valido, il che significa che le condizioni per l'assegnazione della data di deposito sono soddisfatte, non appena i requisiti di cui all'art. 19 cpv. 1 LDes i. c. d. con l'art. 9 cpv. 1 ODes sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1, pag. 30). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se viene utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato autorizzato dall'IPI (art. 8 cpv. 1 ODes). L'IPI può rinunciare a esigere la presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le indicazioni richieste (art. 8 cpv. 2 ODes).

2.2.2 Depositante

Secondo l'art. 7 cpv. 1 LDes qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1, pag. 8). Sono legittimati al deposito il designer, il suo successore in diritto (ad esempio il datore di lavoro in caso di design fatti nello svolgimento dell'attività lavorativa, art. 332 CO) o terzi cui il diritto appartiene in virtù di un altro titolo giuridico (art. 7 cpv. 1 LDes, cfr. anche Parte 1, n. 3.1.1, pag. 8). Qualora più persone abbiano creato insieme un design, esse sono in linea di massima legittimate al deposito in comune (art. 7 cpv. 2 LDes).

Se le indicazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l'IPI impone a quest'ultimo – sotto comminatoria di non entrare nel merito della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un estratto del RC o un documento analogo (art. 15 ODes i. c. d. con l'art. 24 cpv. 2 LDes).

Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai sensi dell'art. 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all'IPI devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non sarà stato designato come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non sarà stato designato un

[1] In merito allo spostamento della data del deposito cfr. n. 2.5, pag. 44.

rappresentante comune, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni (art. 4 ODes).

Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 18 LDes; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 10).

2.2.3 Numero d'ordine

Il numero d'ordine coincide con un riferimento definito dal depositante e serve per identificare i singoli design. Ogni oggetto deve essere corredato di un numero d'ordine. Il numero d'ordine può essere un numero, un nome o una denominazione di tipo, purché sia breve. Esempi di numeri d'ordine: Alpha, Beta, Gamma; 1, 2, 3; Ascona, Bellinzona, Locarno, D70339-1QP.

2.2.4 Indicazioni sul designer

La domanda di registrazione deve includere il cognome, il nome e il domicilio delle persone che hanno creato il design (art. 9 cpv. 1 lett. g ODes). Per quel che concerne il domicilio è sufficiente indicare la località, con il numero postale di avviamento (p. es. «Daniela Frei, 8058 Kloten»). Occorre sottolineare che il designer deve essere una persona fisica.

2.2.5 Indicazione dei prodotti

La domanda di registrazione deve includere l'indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design (art. 9 cpv. 1 lett. f ODes), vale a dire i prodotti per i quali il design sarà prevalentemente utilizzato (p. es. sedia, tavolo, bicicletta, ecc.). Queste indicazioni devono essere formulate nella lingua della domanda e non possono contenere nomi di fantasia, indicazioni di materiali o spiegazioni tecniche. Permettono la classificazione in una classe della Classificazione di Locarno e per questo motivo i «termini poco chiari» quali «apparecchi», «strumenti», «utensili» e «mobili» devono essere modificati. L'IPI ammette anche designazioni composte da più termini, ad esempio «contenitore per strumenti di misurazione». Gli aggettivi che sono rilevanti per il prodotto o per la sua funzione sono ammessi nella misura in cui sono pertinenti, plausibili e comprensibili (p. es. portatile, pieghevole, ecc.). Non sono invece ammessi gli aggettivi di natura elogiativa, pubblicitaria o valutativa.

2.2.6 Depositi cumulativi

La LDes prevede la possibilità di depositare più design con un unico deposito purché appartengano alla stessa classe di Locarno (cfr. art. 20 LDes). Il numero di design è illimitato e a partire dal sesto design non sono più riscosse tasse di base supplementari. L'esito di un deposito cumulativo e del deposito di singoli design è lo stesso: a ogni design corrisponde un diritto di design. In particolare non ci sono differenze per quel che riguarda l'estensione della protezione dei singoli diritti di design compresi nel deposito cumulativo. I singoli diritti di design possono essere fatti valere, trasferiti, dati in licenza o cancellati indipendentemente dagli altri. Occorre tuttavia considerare che in caso di trasferimento di singoli design da un deposito cumulativo nascono singoli diritti di protezione che non possono a loro volta essere

raggruppati in un deposito cumulativo. Ciò incide sul computo della tassa per il rinnovo della protezione. Soltanto il deposito cumulativo iniziale continua a beneficiare della riduzione della tassa di rinnovo prevista per i depositi cumulativi.

2.2.7 Design bidimensionale (disegno)

In linea di principio il deposito di design *in natura* non è ammesso. Per i design bidimensionali la LDes prevede tuttavia un'eccezione secondo cui è possibile inviare un esemplare del design anziché una raffigurazione, purché venga contestualmente chiesto il differimento della pubblicazione (art. 19 cpv. 3 LDes). Le raffigurazioni devono essere trasmesse all'IPI al più tardi 2 mesi prima della scadenza del differimento della pubblicazione.

2.2.8 Raffigurazione del design

La domanda di registrazione deve contenere una raffigurazione del design idonea per la riproduzione (art. 19 cpv. 1 lett. b LDes). La rappresentazione grafica del design è l'elemento centrale della domanda di registrazione. Solo gli elementi visibili nella raffigurazione sono protetti. È quindi importante che sia di buona qualità e mostri chiaramente tutte le caratteristiche del design.

La raffigurazione del design comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti grafici o altri strumenti ammessi dall'IPI. Le raffigurazioni possono essere presentate in formato elettronico o cartaceo. Chi sceglie il formato elettronico deve fare attenzione al tipo di formato del file, che deve essere elaborabile dall'IPI, e alla risoluzione, che deve consentire la riproduzione (dimensioni ideali 300 dpi). Sono ammessi tutti i tipi di file immagine più diffusi, quali png, ipg, tif o Pdf. La grandezza dell'e-mail non può superare i 20 MB. Le raffigurazioni presentate in formato cartaceo non possono superare il formato A4 (210 x 297 mm) o essere più piccole di un formato A7 (74 x 105 mm). Per il resto l'IPI non prevede requisiti particolari per le prospettive raffigurate.

Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LDes o all'art. 10 ODes, l'IPI assegna al depositante un termine per correggerla (art. 15 cpv. 1 ODes). Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l'IPI non entra nel merito della domanda (art. 24 cpv. 2 LDes i. c. d. con l'art. 15 cpv. 2 ODes).

Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del design, l'IPI la contesta nell'ambito dell'esame al momento del deposito sotto comminatoria di non entrare nel merito.

Altri aspetti da considerare:

2.2.9 Rivendicazione di colore

Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il design è protetto in tutte le tonalità di colore possibili. Se è rivendicato un colore il design è protetto solo nella tonalità di colore rivendicata. La rivendicazione di colore è sottintesa qualora una raffigurazione sia presentata a colori.

2.2.10 Più raffigurazioni

In linea di massima per ogni design deve essere presentata almeno una raffigurazione (art. 19 cpv. 1 lett. b LDes). Se la domanda contiene più raffigurazioni queste devono essere dello stesso tipo (fotografie, disegni a mano libera, disegni generati al computer). Se uno stesso oggetto è rappresentato con raffigurazioni di formato diverso (p. es. fotografie e rendering CAD) che lo fanno apparire diversamente, ogni raffigurazione è considerata un design diverso.

Esempio di più raffigurazioni di uno stesso design:



Swissreg design n. 146950

Esempio di raffigurazioni di formato diverso che mostrano design diversi:



Design 1 | Design 2 | Design 3

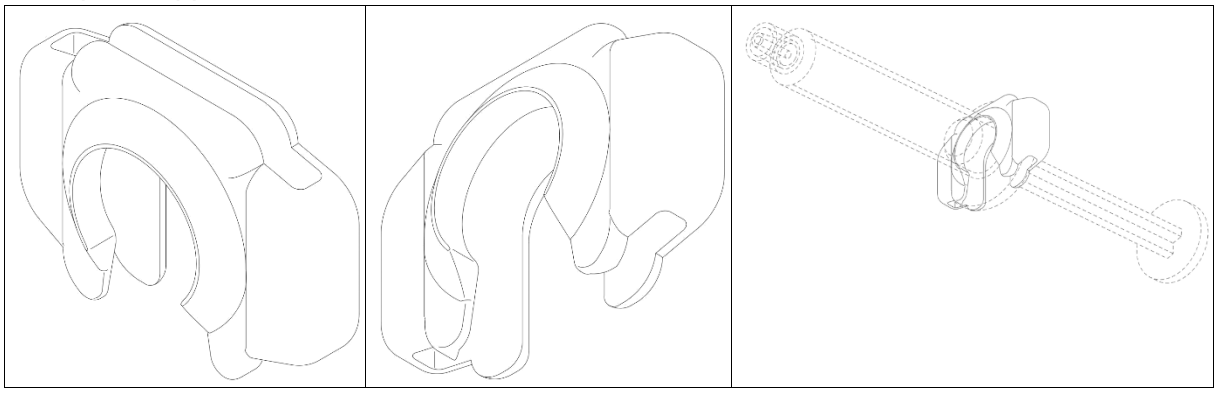
Swissreg design n. 146256

2.2.11 Esempi di applicazione

Con gli esempi di applicazione è possibile completare le raffigurazioni per aiutare terzi a farsi un'idea più precisa del design. Dall'esempio di applicazione deve tuttavia risultare

chiaramente quali sono le parti del prodotto per le quali non è chiesta la protezione (p. es. utilizzando le linee tratteggiate).

Esempio di applicazione ammesso:

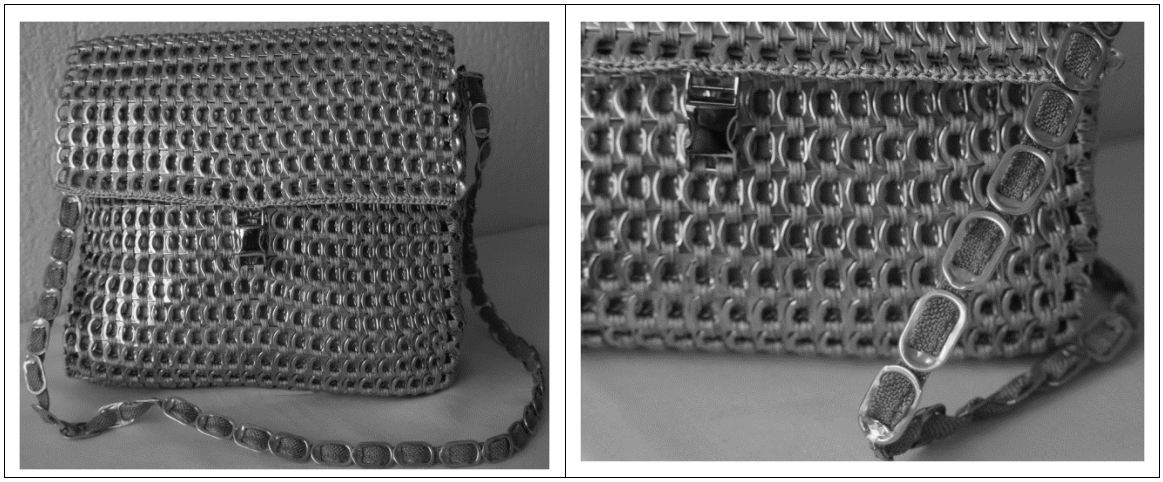


Swissreg design n. 146192

2.2.12 Prospettive ingrandite

La prospettiva ingrandita mostra una parte del design complessivo in scala ingrandita. La parte ingrandita deve essere già riconoscibile in una delle altre prospettive presentate ed essere mostrata in una raffigurazione separata.

Esempio di prospettiva ingrandita:

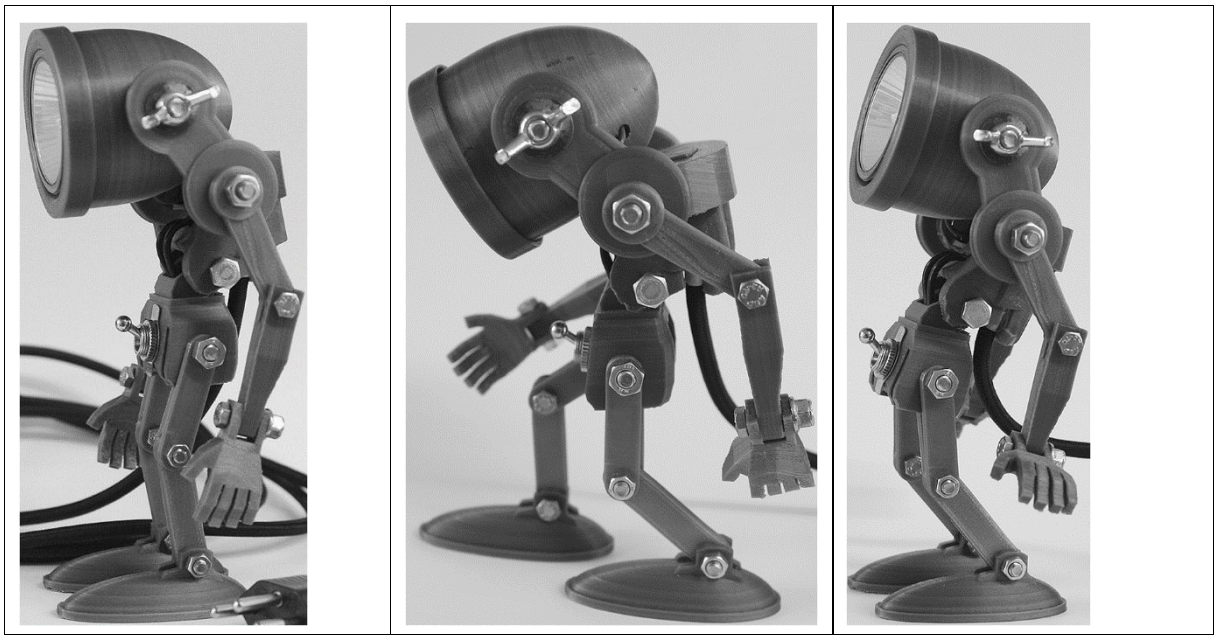


Swissreg design n. 145755

2.2.13 Posizioni alternate

I design con posizioni alternate sono ammessi purché non venga aggiunta né rimossa alcuna loro parte. Le prospettive che riproducono le diverse posizioni del design devono essere mostrate in raffigurazioni separate.

Esempio di posizioni alternate ammesse:

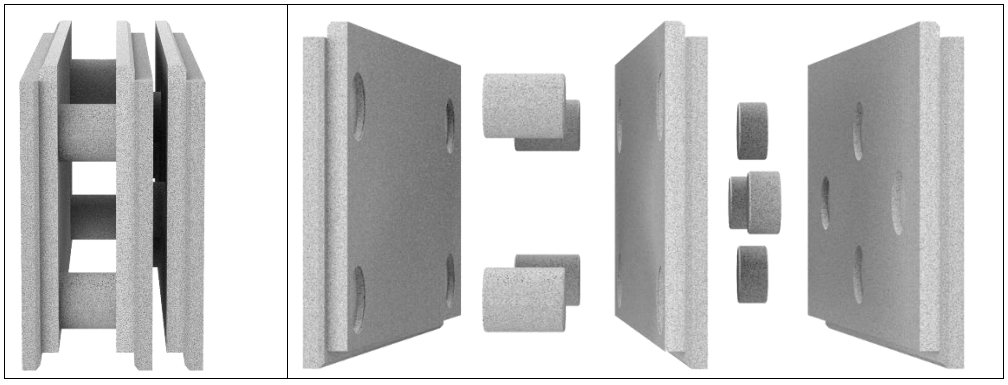


Swissreg design n. 142182

2.2.14 Prospettive esplose

Si tratta di prospettive in cui le parti di un oggetto sono rappresentate in forma smontata per chiarire la posizione in cui sono disposte. Devono essere accompagnate da almeno una prospettiva in cui sia rappresentato l'oggetto montato. Tutte le parti dell'oggetto devono essere mostrate smontate in una prospettiva singola a parte, l'una vicina all'altra e nell'ordine di montaggio.

Esempio di prospettiva esplosa ammessa:



Swissreg design n. 145689

2.2.15 Prospettive parziali

La prospettiva parziale mostra una parte dell'oggetto isolata dal resto. Le prospettive parziali devono essere accompagnate da almeno una prospettiva in cui sia rappresentato l'oggetto montato.

Esempi di prospettive parziali ammesse:

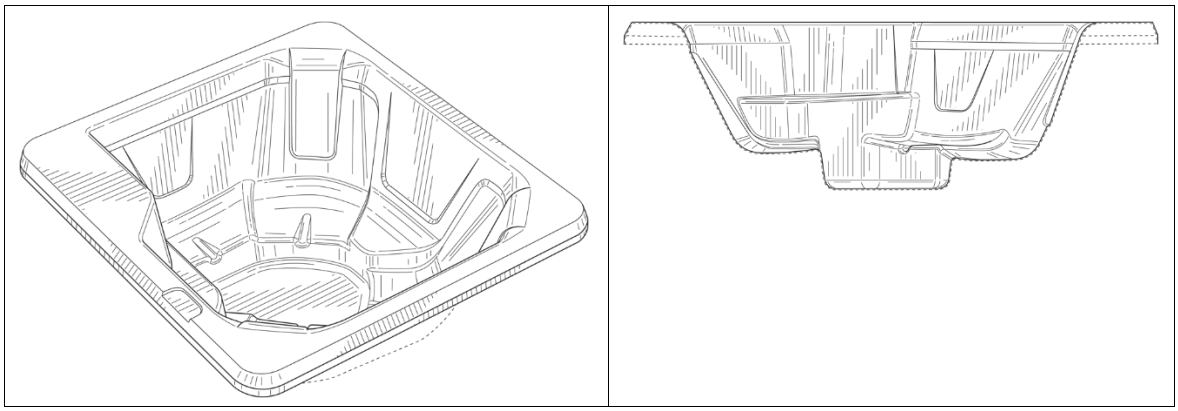


OMPI n. DM/210 154

2.2.16 Prospettive in sezione

Le prospettive in sezione completano le altre prospettive, mostrando l'oggetto in sezione. Le prospettive in sezione devono essere inequivocabilmente prospettive dello stesso design. È possibile presentare più prospettive in sezione (p. es. da angolazioni diverse) per lo stesso design. Devono tuttavia sempre essere presentate con altre prospettive convenzionali.

Esempio di prospettiva in sezione ammessa:

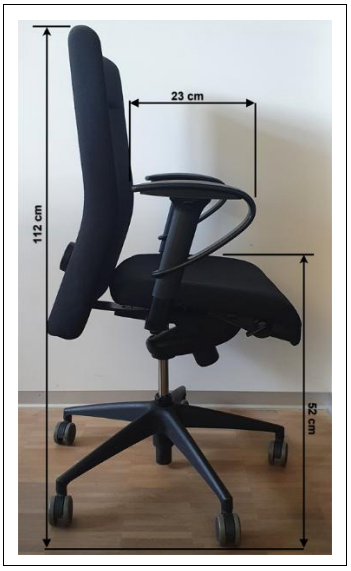


Swissreg design n. 145894

2.2.17 Rappresentazione neutra

L'oggetto per cui è chiesta la protezione deve essere chiaramente riconoscibile nelle raffigurazioni. È quindi importante che lo sfondo sia possibilmente neutro e che non siano visibili oggetti per i quali non è chiesta la protezione (p. es. dei libri su una mensola, una persona che regge una bottiglia, un'automobile di fronte a una pompa di benzina, ecc.). Non sono ammesse aggiunte quali descrizioni, indicazioni di dimensioni o simili.

Esempio di indicazione di dimensioni non ammessa:



2.2.18 Fotografie

Le fotografie possono essere sia a colori sia in bianco e nero. Occorre assicurarsi che non siano sfocate, sovraesposte o sottoesposte e che non siano visibili altri oggetti o persone. Nel limite del possibile evitare bagliori e ombre.

Le fotografie possono limitare l'estensione della protezione perché non sono neutre dal punto di vista dei materiali (p. es. tavolo di legno o bracciale in pelle).

Esempio di fotografia ammessa:



Swissreg design n. 145668

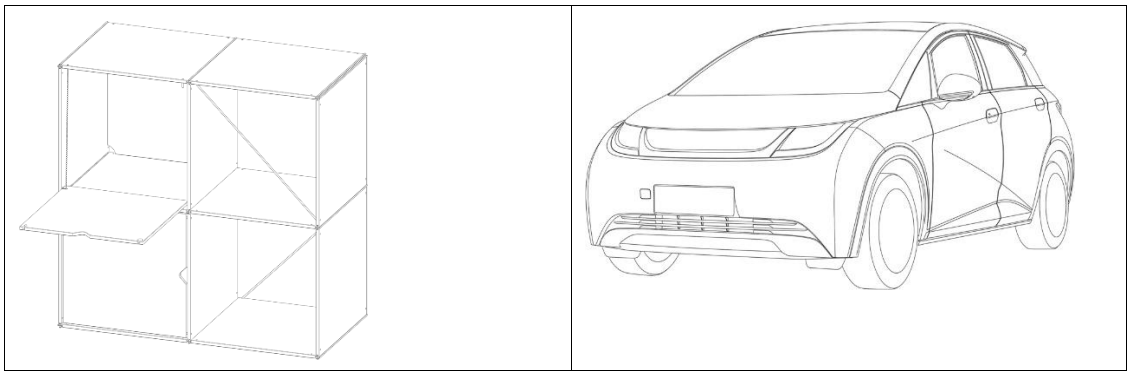
Esempio di oggetti aggiuntivi non ammessi sulla fotografia:



2.2.19 Disegni

I disegni possono essere eseguiti a mano libera oppure a computer ed essere sia a colori sia in bianco e nero. I disegni sono generalmente una buona soluzione per rappresentare un design poiché consentono di evitare problemi comuni quali ombre e rappresentazioni non neutre. Non sono previsti requisiti particolari per le superfici rappresentate con un disegno.

Esempio di disegni ammessi:



Swissreg design n. 146265 Swissreg design n. 146286

2.2.20 Rinunce visive

Le rinunce visive sono forme specifiche di rappresentazione che aiutano a rendere più chiaro il design. Si ricorre alla rinuncia visiva per mostrare le caratteristiche per le quali non è chiesta la protezione. I principi illustrati di seguito coincidono essenzialmente con la prassi

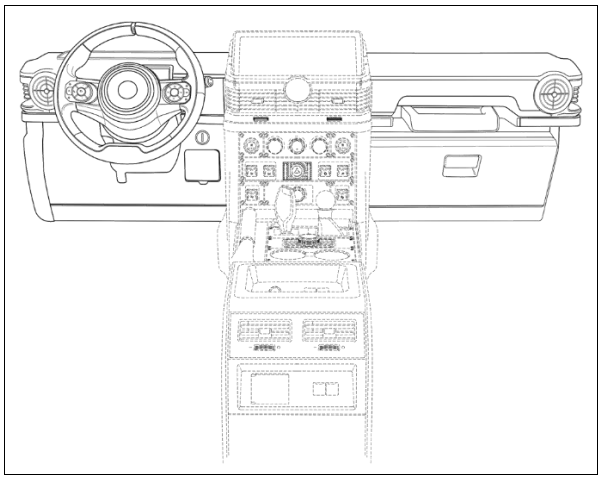
comune in materia di rappresentazione grafica dei disegni o modelli decisa nel quadro del programma di convergenza PC6[2] dell'EUIPN.

L'IPI ammette diversi tipi di rinuncia visiva:

- linee tratteggiate: identificano gli elementi per i quali non è chiesta la protezione
- tonalità di colore in trasparenza e sfocature: consentono di escludere più caratteristiche dalla protezione
- linee di delimitazione: identificano le caratteristiche per le quali è chiesta la protezione

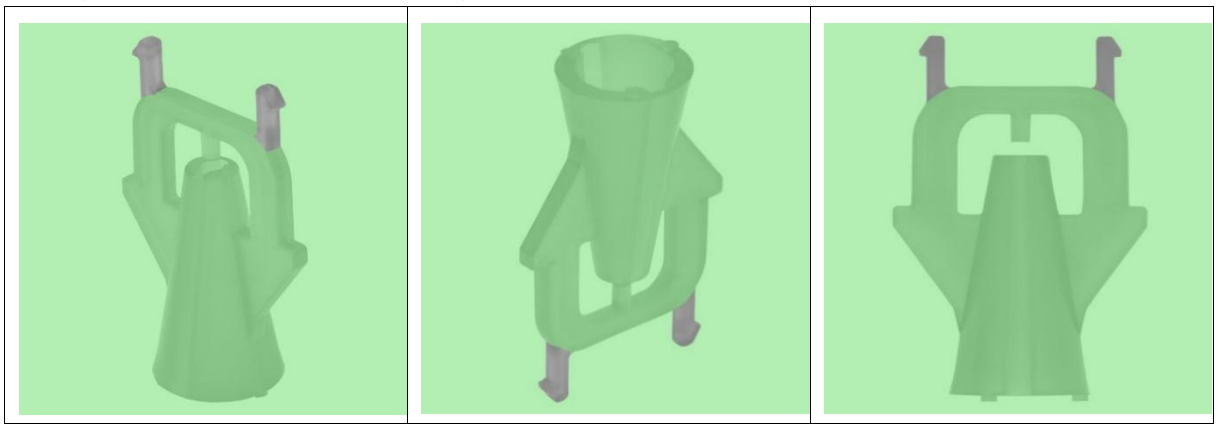
Il design deve essere rappresentato in modo chiaro nonostante le rinunce visive. Dalla rappresentazione del design deve emergere chiaramente per quali parti del design è chiesta la protezione e quali parti sono invece escluse.

Esempio di linee tratteggiate ammesse:



Swissreg design n. 146188

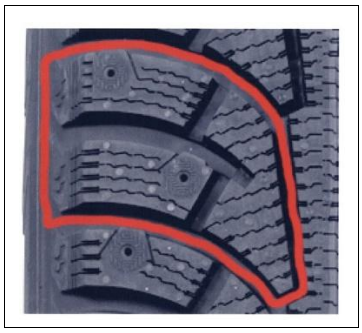
Esempio di tonalità di colore in trasparenza ammesse:



OMPI n. DM/216 014

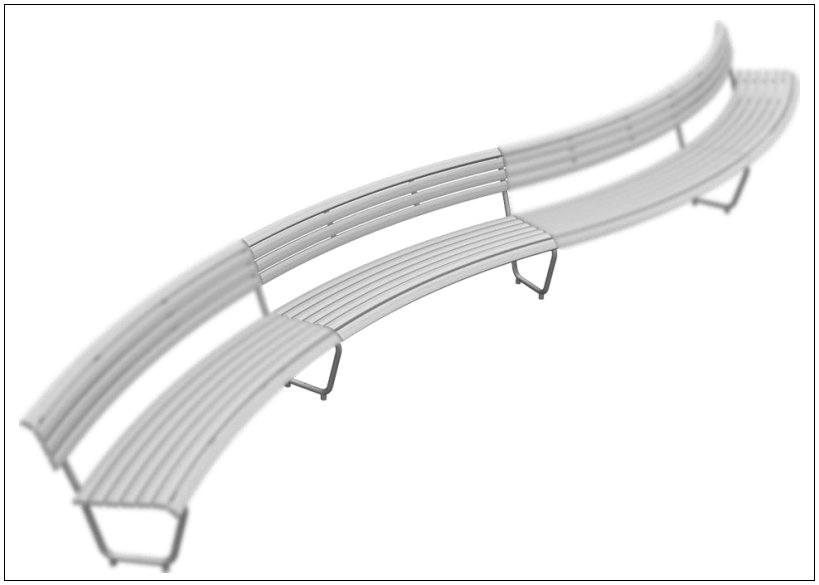
Esempio di linee di delimitazione ammesse:

[2] La prassi comune è illustrata nel seguente documento: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_7/common_communication7_it.pdf.



EUIPO n. 000472071

Esempio di sfocature ammesse:

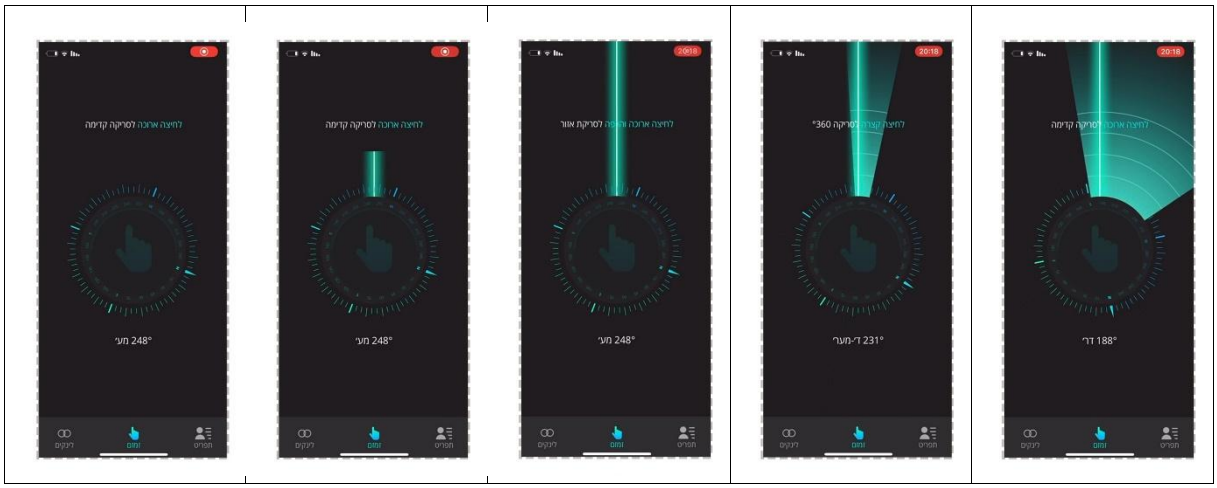


Swissreg design n. 146221

2.2.21 Design animati

L'IPI ammette i design animati se dalla sequenza risulta chiaramente che si tratta di una progressione del design. Le diverse raffigurazioni illustrano un unico design, analogamente alle diverse prospettive.

Esempio di sequenza di istantanee ammessa:



OMPI n. DM/214 439

2.2.22 Descrizione

È possibile fornire una descrizione del design di 100 parole al massimo (cfr. art. 19 cpv. 4 LDes). Anche la descrizione viene pubblicata e deve essere presentata su un foglio a parte in un formato leggibile elettronicamente. In alcuni casi è possibile che la descrizione limiti l'estensione della protezione del design. Si consiglia quindi di non includere indicazioni sui materiali, istruzioni d'uso o spiegazioni delle funzioni tecniche. La descrizione non è soggetta ad alcuna tassa supplementare.

2.3 Rivendicazione di priorità

Il diritto di design appartiene a chi deposita per primo il design (cfr. in merito alla data di deposito n. 2.2 pag. 30). La LDes prevede tuttavia due eccezioni al principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LDes) in virtù delle quali una data anteriore può essere rivendicata come data di deposito: la priorità in virtù della CUP e la priorità risultante dalla reciprocità.

2.3.1 Priorità in virtù della CUP

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della CUP[3] o dell'Accordo TRIPS è un primo deposito in uno Stato firmatario della CUP o dell'Accordo TRIPS nei 6 mesi precedenti il deposito in Svizzera (art. 4 lett. C par. 1 CUP i. c. d. con l'art. 22 LDes). Tutti possono rivendicare una tale priorità, a prescindere che siano cittadini di uno Stato membro della CUP o dell'Accordo TRIPS o che siano domiciliati o abbiano sede in uno di questi Stati[4]. Il termine comincia a decorrere dalla data del deposito della prima domanda (art. 4 lett. C par. 2 CUP). Se, ad esempio, il primo deposito del design all'estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di registrazione in Svizzera deve essere presentata al più tardi il 3 settembre (entro mezzanotte). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un

[3] La lista degli Stati membri della CUP è disponibile al seguente link: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=31.

[4] TAF B-5941/2024, consid. 4.1–4.3, ApeSwap (fig.) / APE COIN.

giorno festivo, il termine di priorità scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). La dichiarazione di priorità deve inoltre essere consegnata all'IPI al momento del deposito del design. In caso di inosservanza del termine il diritto di priorità si estingue (art. 23 cpv. 2 LDes i. c. d. con l'art. 12 lett. a ODes). La dichiarazione di priorità è di norma espressa nella relativa rubrica della domanda di registrazione e deve riportare il Paese e la data data del primo deposito nonché, eventualmente, il numero di deposito (art. 11 cpv. 1 ODes).

In linea di massima non è necessario presentare attestati di priorità. Nondimeno, l'IPI può esigere la presentazione di un attestato di priorità nei casi poco chiari (art. 23 cpv. 1 LDes), ad esempio se le indicazioni relative alla priorità riportate nella domanda di deposito sono inesatte o incomplete. Se l'IPI esige che sia presentato un atto di priorità, il depositante deve fornirlo entro il termine fissato dall'IPI (art. 23 cpv. 1 LDes i. c. d. con l'art. 12 lett. b ODes). Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue (art. 12 lett. b ODes). In caso di inosservanza di tale termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura[5].

L'attestato di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3 cpv. 2 i. c. d. con l'art. 11 cpv. 3 ODes). Qualora il documento di priorità sia presentato in un'altra lingua, l'IPI ne richiede la traduzione. L'inoltro ulteriore della traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall'IPI (art. 3 cpv. 2 ODes). L'attestato di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti[6].

2.3.2 Priorità risultante dalla reciprocità

Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della CUP, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato garantisce alla Svizzera la reciprocità (art. 22 cpv. 2 LDes). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della CUP ha sottoscritto l'Accordo TRIPS, il cui art. 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della CUP[7], l'art. 22 cpv. 2 LDes non trova praticamente più applicazione nella prassi.

2.4 Tasse

In conformità con l'art. 30 LDes l'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito della procedura di registrazione. L'OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (art. 4–9) e l'ammontare (allegato OTa-IPI) delle singole tasse.

La tassa di registrazione, che consta di una tassa di base ed eventualmente della tassa per la pubblicazione di più di una raffigurazione, deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI (art. 19 cpv. 2 LDes i. c. d. con l'art. 17 ODes). Se le tasse non sono pagate entro i termini l'IPI non entra nel merito della domanda (art. 24 cpv. 2 LDes). La tassa di base e la

[5] Cfr. CRPI, in sic! 2006, 182 – KEW.

[6] Se è trasmesso elettronicamente all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch, l'attestato deve essere allegato come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 11).

[7] La lista degli Stati membri della CUP è disponibile al seguente link: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=31. L'accordo TRIPS è stato accettato da tutti i membri dell'OMC; la lista degli Stati membri è disponibile al seguente link: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.

tassa per la pubblicazione rimangono dovute per i design la cui pubblicazione non è stata differita; le tasse pagate in ritardo non vengono rimborsate (cfr. tra l'altro Parte 1, n. 11.3, pag. 28). Se è chiesto il differimento della pubblicazione di singoli design di un deposito cumulativo, al momento della pubblicazione è possibile rinunciare a singoli design, ma non a singole raffigurazioni. La tassa per la pubblicazione è calcolata in funzione del numero di raffigurazioni effettivamente pubblicate, non di quello di raffigurazioni inizialmente depositate. Se la tassa per la pubblicazione non è pagata entro l'ultimo giorno del periodo di differimento, la registrazione è cancellata (art. 19 cpv. 4 ODes).

2.5 Modifica del design - spostamento della data

La modifica della domanda di registrazione comporta lo spostamento della data di deposito se:

- durante la procedura di deposito è stata presentata una dichiarazione di priorità;
- durante la procedura di deposito sono state modificate parti essenziali del design;
- la modifica amplia l'estensione della protezione del design (p. es. rinuncia a una rivendicazione di colore).

La nuova data di deposito corrisponde alla data del timbro postale del relativo atto o alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch arriva nel sistema informatico dell'IPI (cfr. n. 2.2, pag. 30).

2.6 Differimento della pubblicazione

Il depositante può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità (art. 26 cpv. 1 LDes). Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata. L'IPI mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento (art. 26 cpv. 3 LDes). In caso di deposito cumulativo al momento della pubblicazione è possibile rinunciare a singoli design, che non vengono pubblicati e sono in seguito cancellati. Al momento della pubblicazione non è invece possibile rinunciare a singole raffigurazioni.

2.7 Pubblicazione e validità

Se un design è iscritto nel registro sono pubblicati i dati rilevanti (art. 25 LDes, art. 25 ODes). L'organo di pubblicazione (art. 25 cpv. 2 ODes) designato dall'IPI è Swissreg, consultabile all'indirizzo https://www.swissreg.ch.

La registrazione del design è valida per 5 anni a contare dalla data del deposito (art. 5 cpv. 2 LDes).

3. Classificazione

3.1 Basi giuridiche

Nella procedura di deposito dei design si fa riferimento cosiddetto Accordo di Locarno[8]. Questo persegue l'obiettivo di definire nei Paesi membri un sistema unico che agevoli la classificazione e la ricerca dei design registrati.

3.2 Classificazione di Locarno

La classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali definita dall'Accordo di Locarno comprende tre parti:

- una lista delle classi e sottoclassi;
- un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
- note esplicative.

I titoli delle classi sono formati da titoli generali che indicano quali sono i prodotti o servizi inclusi in una determinata classe. Per tutte le classi e sottoclassi sono forniti degli esempi. L'elenco alfabetico comprende numerose denominazioni di prodotti ma non è esaustivo. È l'IPI, non il depositante, a effettuare la classificazione dei design in funzione dell'Accordo di Locarno, riferendosi alle indicazioni sui prodotti fornite nella domanda di registrazione. La classificazione internazionale ha un significato esclusivamente amministrativo. Non impone agli Stati membri vincoli relativi alla natura o alla portata della protezione dei design. Prevede invece che le autorità competenti indichino i numeri delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale nei documenti ufficiali sul deposito o sulla registrazione dei design e nelle relative pubblicazioni.

La classificazione di Locarno e la lista degli oggetti sono aggiornati regolarmente. L'ultima edizione della classificazione di Locarno e la lista ufficiale dei prodotti sono pubblicate sulla pagina dell'OMPI in inglese e in francese[9].

[8] Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali; RS 0.232.121.3.

[9] Cfr. https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?lang=en&menulang=en&notion=alphabetical&pagination=no&version=20210101.

Parte 3 – Tenuta del registro

1. Introduzione

Nell'interesse della sicurezza giuridica l'IPI tiene il registro dei design (art. 24 LDes). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A questo fine per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di design viene tenuto e aggiornato un fascicolo (art. 22 ODes). Esso include tutte le procedure che riguardano il design, in particolare la procedura di deposito, il rinnovo, le modifiche o la cancellazione del design in questione.

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del design, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al design (art. 25 cpv. 1–3 ODes). L'IPI può altresì iscrivere nel registro altre indicazioni, purché siano d'interesse pubblico (art. 25 cpv. 4 ODes). Ogni modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.

Eventuali richieste di modifica delle indicazioni registrate possono essere inviate per posta/corriere o e-mail (all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta (p. es. fine anticipata del differimento della pubblicazione, cancellazione totale o parziale n. 4.5, pag. 49 e n. 4.8 pag. 50) devono, tuttavia, essere inviate come allegati Pdf per e-mail. Se un'istanza è accompagnata da altri documenti (p. es. un documento attestante che un design è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 47, pag. 48 e n. 4.2 pag.48), anche questi possono essere inviati come allegati Pdf. Inoltre le richieste di modifica possono essere effettuate tramite la modifica del registro online. Anche in tal caso gli eventuali documenti di prova vanno presentati in formato Pdf.

L'IPI conserva, per cinque anni dopo la cancellazione, l'originale o la copia degli atti di iscrizioni nel registro cancellate (art. 24 cpv. 1 ODes). Gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte o sulle quali l'IPI non è entrato nel merito sono conservati per cinque anni dopo il ritiro, dopo il rigetto o dopo la non entrata nel merito (art. 24 cpv. 2 ODes).

2. Registrazione

Una volta conclusi l'esame formale (art. 15 ODes, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 30), e l'esame materiale (art. 16 ODes), se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda e il depositante ha ovviato a tutte le mancanze, l'IPI iscrive il design nel registro.

La registrazione è seguita dalla pubblicazione del design, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione (art. 18 cpv. 1 ODes). Il titolare del design riceve una conferma di registrazione, che contiene tutte le indicazioni iscritte nel registro (art. 18 cpv. 2 ODes). Le registrazioni internazionali designanti la Svizzera in virtù dell'Accordo dell'Aja non sono iscritte nel registro dei design svizzero, bensì unicamente nel registro internazionale tenuto dall'OMPI a Ginevra.

3. Rinnovi

Il primo periodo di protezione di un design dura cinque anni a contare dalla data del deposito. Alla scadenza di tale termine, la protezione può essere rinnovata, dietro pagamento della tassa per il rinnovo, per altri quattro periodi di cinque anni ciascuno per 25 anni al massimo (art. 5 cpv. 2 e 3 LDes, art. 21 cpv. 3 ODes i. c. d. con l'allegato OTa-IPI). La domanda di rinnovo può essere presentata all'IPI al più presto dodici mesi prima della scadenza del periodo di protezione, ma in ogni caso entro sei mesi dopo la scadenza (art. 21 cpv.1 ODes). La tassa per il rinnovo va pagata entro i termini (art. 21 cpv. 3 ODes). Se il pagamento della tassa per il rinnovo avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagata una soprattassa (art. 21 cpv. 3 ODes). Il depositante può chiedere il proseguimento della procedura (art. 31 LDes).

Di norma prima della scadenza del periodo di protezione, l'IPI ricorda al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la scadenza e la possibilità di un rinnovo del periodo di protezione (art. 20 ODes). Tale comunicazione rappresenta un servizio non vincolante dell'IPI, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare.

In occasione del rinnovo di una registrazione non è consentito apportare modifiche al design stesso. Tuttavia, contestualmente alla domanda di rinnovo possono essere presentate eventuali richieste di modifica della registrazione del design (art. 27 segg. ODes). Se la domanda di rinnovo non concerne tutti i design di un deposito cumulativo, per gli altri titoli di protezione deve essere richiesta la cancellazione parziale (cfr. n. 4.5, pag. 49).

3.1 Rinnovo parziale

I rinnovi parziali sono possibili solo in caso di depositi cumulativi. Il titolare di un deposito cumulativo può chiedere il rinnovo di singoli design del suo deposito (art. 21 cpv. 2 ODes). Dalla richiesta deve risultare in modo univoco per quali design è chiesto il rinnovo. Inoltre, potrebbe essere necessario apportare modifiche concernenti i designer, i numeri d'ordine, la designazione e le indicazioni di priorità.

4. Modifiche e cancellazioni

Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a titolo gratuito. All'atto della registrazione i dati validi in quel momento sono pubblicati su https://www.swissreg.ch. Le modifiche del registro sono gratuite anche dopo la registrazione del design. Dopo la registrazione le modifiche sono pubblicate. Sono fatti salvi i design, la cui pubblicazione è differita.

4.1 Trasferimenti

Il titolare del design può trasferire interamente o in parte il diritto di design (art. 14 cpv. 1 LDes). Per essere valido il trasferimento esige la forma scritta (art. 14 cpv. 2 LDes).

Il trasferimento di un design, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica del registro. Nei confronti di terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione. L'acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non autorizzato invece non è possibile neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LDes possono essere promosse

contro il precedente titolare del diritto fino alla registrazione del trasferimento (art. 14 cpv. 3 lett. b LDes).

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei design, dev'essere presentata una domanda. Quest'ultima può essere presentata dal precedente titolare del diritto o dall'acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il design all'acquirente oppure un altro documento sufficiente attestante che il design è stato trasferito all'acquirente[1] (art. 27 cpv. 2 ODes). Sono considerati documenti sufficienti, ad esempio, un contratto di vendita, una dichiarazione di trasferimento separata o una conferma aggiornata della validità di un precedente trasferimento. L'acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p. es. procura in caso di cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 10).

L'iscrizione nel registro di un trasferimento negoziale di diritti di protezione, avviene sulla base di un esame formale e sommario. In caso di contenzioso sulla titolarità, al tribunale civile è riservato il diritto di procedere a un esame materiale e giuridico completo dell'iscrizione[2].

4.2 Trasferimenti parziali

I trasferimenti parziali sono possibili solo in caso di depositi cumulativi. Dal trasferimento di singoli design da un deposito cumulativo derivano singoli titoli di protezione che non possono essere nuovamente riuniti in un deposito cumulativo. Soltanto il deposito cumulativo «originario» continua a beneficiare della riduzione della tassa per il rinnovo prevista per i depositi cumulativi. La richiesta di trasferimento parziale deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 , pag. 47). In particolare, i design trasferiti devono essere definiti in modo preciso nella domanda. Inoltre, potrebbe essere necessario apportare modifiche concernenti i designer, i numeri d'ordine, la designazione e le indicazioni di priorità. La durata della protezione dei design di un deposito cumulativo resta invariata.

4.3 Licenze

Mediante contratti di licenza il titolare di un design può autorizzare terzi a utilizzare il design. Il contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare anche singoli design di un deposito cumulativo (art. 28 cpv. 2 lett. d ODes). Una licenza esclusiva (art. 28 cpv. 2 lett. c ODes) conferisce al titolare della licenza il diritto esclusivo all'uso del design. Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta nel registro, per il medesimo design non sono iscritte altre licenze incompatibili con la licenza esclusiva (art. 28 cpv. 4 ODes).

[1] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 11).

[2] TAF B-4137/2019, consid. 2.3 con ulteriori rinvii.

Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non dipende dall'iscrizione nel registro dei design. Tuttavia, una licenza registrata tutela il titolare della licenza da un acquirente del design in buona fede.

La domanda di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del design sia dal titolare della licenza. Alla domanda va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del design o un altro documento sufficiente[3] secondo cui il titolare del diritto concede al titolare della licenza l'uso del design (art. 28 cpv. 2 lett. a ODes). Inoltre la domanda deve contenere l'indirizzo esatto del titolare della licenza e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Ulteriori informazioni sul tipo di licenza (p. es. licenza di distribuzione o di fabbricazione) non sono iscritte nel registro, ma sono rese accessibili nel quadro della consultazione degli atti. Nel caso delle licenze parziali è necessario indicare anche quali design di un deposito cumulativo sono oggetto di licenza.

Ciò si applica parimenti alla registrazione di sublicenze. Se tuttavia la domanda non è stata inoltrata dal titolare del design stesso, deve essere comprovato che il titolare della licenza è autorizzato a concedere sublicenze (art. 28 cpv. 3 ODes).

4.4 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il titolare può impegnare un design o concederne l'usufrutto a terzi. L'art. 16 LDes cita soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto all'art. 745 e seguenti e all'art. 899 e seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno del diritto di design presuppone un accordo scritto.

La registrazione della costituzione in pegno e dell'usufrutto avviene in seguito a una domanda del titolare del design o a un altro documento sufficiente[4] (art. 29 lett. a ODes). Analogamente al trasferimento e alla licenza, l'iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili a terzi in buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro (art. 16 cpv. 2 LDes).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione della facoltà di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 25 cpv. 3 lett. f ODes).

4.5 Cancellazione parziale

Le cancellazioni parziali sono possibili solo in caso di depositi cumulativi. Il titolare di un deposito cumulativo può chiedere in ogni momento la cancellazione di singoli design (art. 28 lett. a LDes). La domanda deve indicare chiaramente quali design devono essere cancellati. Inoltre, potrebbe essere necessario apportare modifiche concernenti i designer, i numeri d'ordine, la designazione e le indicazioni di priorità.

[3] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch, questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 11).

[4] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo design.admin@ekomm.ipi.ch, questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 11).

4.6 Altre modifiche

Il nome e l'indirizzo del titolare di un design registrato, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 25 cpv. 1 ODes) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui design registrati.

Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell'indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite nel registro dei design e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento sufficiente (art. 25 cpv. 3 lett. g ODes). Tali modifiche sono esenti da tasse.

4.7 Rettifiche

Le registrazioni erronee nel registro dei design sono rettificate su richiesta del titolare del design o, se l'errore è imputabile a una svista dell'IPI, d'ufficio (art. 31 ODes). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.

4.8 Cancellazioni

Ai sensi dell'art. 28 LDes, la registrazione di un design è cancellata del tutto o in parte se: il titolare o il suo rappresentante ne chiede la cancellazione (art. 28 lett. a LDes);

- la registrazione non viene rinnovata nei termini previsti (art. 28 lett. b LDes);
- gli emolumenti previsti non vengono pagati (art. 28 lett. c LDes);
- la registrazione è dichiarata nulla da una sentenza cresciuta in giudicato (art. 28 lett. d LDes); o
- il termine di protezione secondo l'art. 5 LDes è scaduto (art. 28 lett. e LDes).

La cancellazione completa o parziale di un design è esente da tasse.

5. Registro dei design, informazioni e consultazioni degli atti

5.1 Registro dei design

L'IPI tiene il registro dei design e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 27 LDes). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di design viene tenuto un fascicolo nel quale figurano le procedure che riguardano il design in questione (art. 22 ODes). Su richiesta l'IPI allestisce un estratto del registro (art. 26 cpv. 2 ODes).

5.2 Informazioni e consultazioni degli atti

Ai sensi dell'art. 27 LDes i. c. d con l'art. 26 ODes chiunque può consultare il registro dei design e ottenere informazioni sul suo contenuto nonché chiedere estratti. Anche il fascicolo di un design registrato può essere consultato da su richiesta (art. 23 cpv. 3 ODes). In entrambi i casi sono fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita.

Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima dell'iscrizione nel registro, dopo il suo ritiro o il suo rigetto o la non entrata in merito è limitato al depositante, al suo rappresentante e alle persone in grado di comprovare che il depositante rimprovera loro di ledere il suo diritto sul design o autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante alla consultazione (art. 23 cpv. 1 e 2 ODes). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere presentata all'IPI mediante documenti sufficienti.

Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6.3, pag. 20).

6. Attestato di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera conformemente alla CUP, l'IPI rilascia su richiesta un attestato di priorità (art. 13 ODes). Esso comprende i dati relativi alla domanda di registrazione e, in caso di modifiche successive, i dati aggiornati. Il rilascio di un attestato di priorità non è soggetto a tassa.