

Opuscolo sui segni distintivi

Quale segno beneficia della priorità in caso di conflitto tra due segni?

Nel caso in cui più aziende o persone fisiche intendano utilizzare un segno identico o simile può sorgere un conflitto. Questo documento fornisce una sintesi dei diversi segni distintivi e indica quali sono i diritti «prevalenti» in caso di conflitto.

1. Sintesi dei diversi segni distintivi

Marchi

Il marchio serve alle aziende per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di altre imprese. Chi intende proteggere un marchio deve chiederne l'iscrizione nel registro dei marchi. In linea di massima possono essere protetti tutti i segni rappresentabili graficamente, ad esempio parole, combinazioni di lettere, raffigurazioni e slogan. Tali segni non possono, tuttavia, essere né descrittivi (p.es. la parola «mela» non può essere registrata per mele o frutta) né ingannevoli, e non devono essere contrari all'ordine pubblico o violare le leggi in vigore. Il depositante deve indicare per quali prodotti e/o servizi intende far registrare e utilizzare il marchio. In veste di titolare di un marchio svizzero il depositante ha il diritto di vietare a terzi di utilizzare un segno identico o simile al suo per prodotti e servizi analoghi su tutto il territorio svizzero.

- o **Basi legali:** legge sulla protezione dei marchi (LPM); Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)
- o **Altre informazioni:** sul sito dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, www.ipi.ch
- o **Ricerche:**
 - informazioni sui marchi e sulle domande di registrazione svizzeri: nella banca dati dell'IPI, www.swissreg.ch
 - altre informazioni sulle ricerche professionali sui marchi sono reperibili sul sito www.ipi.ch.

Ditte

Spesso quando si parla di un'azienda si parla di «ditta». La ditta è il nome dell'azienda iscritto nel registro di commercio («nome della ditta»). Per la creazione del nome di una ditta valgono regole molto severe, in particolare il nome non deve essere ingannevole o contrario all'ordine pubblico. Contrariamente ai marchi, le designazioni grafiche (design, loghi, colori, ecc.) non possono essere protette.

Il titolare di una ditta iscritta nel registro di commercio ha il diritto esclusivo di utilizzarla per distinguere la propria azienda. Tuttavia, l'iscrizione nel registro di commercio protegge il titolare solo limitatamente da terzi che intendono utilizzare il nome in questione per contraddistinguere prodotti o servizi. Può dunque valer la pena registrare una ditta anche come marchio.

La protezione conferita dall'iscrizione nel registro di commercio vale in tutta la Svizzera o solo nel luogo di registrazione secondo la forma giuridica dell'azienda.

- o **Basi legali:** artt. 934, 944-956 del codice delle obbligazioni (CO); Ordinanza sul registro di commercio (ORC)
- o **Altre informazioni:** sul sito dell'Ufficio federale di giustizia, www.bj.admin.ch (rubrica Registro di commercio e Zefix)
- o **Ricerche:**
 - ricerche online nell'indice centrale delle ditte sul sito www.zefix.ch
 - per una ricerca di nomi di ditte potete rivolgervi all'Ufficio federale del registro di commercio o a un offerente privato.

Nomi

Cognomi, nomi, pseudonimi, nomi di associazioni, nomi di fondazioni e nomi di enti di diritto pubblico come comuni e città sono protetti dall'utilizzo illecito da parte di terzi.

- o **Basi legali:** art. 29 del Codice civile svizzero (CC)
- o **Ricerche:** tramite i motori di ricerca su Internet.

Nomi di dominio

Il nome di dominio è l'indirizzo Internet di una pagina web (p.es. www.ipi.ch). I nomi di dominio con estensione .ch (Svizzera) e .li (Liechtenstein) possono essere registrati presso un registrar riconosciuto in Svizzera. I nomi di dominio con estensioni di primo livello come .biz, .com, .info, .name o .net possono essere registrati tramite uno dei registrar autorizzati dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Il dominio di primo livello .swiss è gestito dall'UFCOM.

Il titolare di un nome di dominio ha il diritto esclusivo di utilizzare il segno nell'ambito del sistema dei nomi di dominio. Di principio non gli è invece conferito alcun altro diritto, come ad esempio quello esclusivo di utilizzare il segno per distinguere prodotti e servizi o un'impresa. Per una protezione migliore il nome di dominio può essere quindi registrato anche come marchio o come ditta.

- o **Altre informazioni:**
 - sul sito della fondazione Switch (www.nic.ch) e sul sito della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org).
 - Un elenco dei registrar riconosciuti in Svizzera è reperibile sul sito www.nic.ch.
 - Informazioni sul dominio di primo livello .swiss sono reperibili sul sito www.nic.swiss.
- o **Ricerche:**
 - sul sito della fondazione Switch, www.nic.ch
 - per una ricerca professionale di nomi di dominio potete rivolgervi a un offerente privato.

2. Casi di conflitto

Generalmente i segni antecedenti beneficiano della priorità rispetto a quelli più recenti. In caso di conflitto tra due segni iscritti in un registro (p.es. marchi e ditte) beneficia della priorità il segno registrato per primo (priorità di registrazione), mentre nel caso di segni non iscritti (p.es. nomi e nomi commerciali) beneficia della priorità quello utilizzato per primo (priorità d'uso).

La situazione non è, tuttavia, sempre così chiara. **In linea di massima i conflitti devono sempre essere valutati caso per caso.**

Conflitti tra segni registrati:

- Nel caso di conflitto tra due marchi o tra due ditte, in linea di principio si applica la priorità di registrazione: beneficia della priorità il segno registrato per primo.
- È possibile che una ditta entri in conflitto con un marchio registrato. Qualora una ditta «antecedente» entri in conflitto con un marchio «successivo» il titolare del marchio non potrà vietare al titolare della ditta di continuare a usare il segno nella stessa misura (art. 14 LPM). In caso di conflitto tra un marchio «antecedente» e una ditta «successiva» in genere il titolare del marchio può tutelarsi dall'uso della ditta in relazione ai prodotti e ai servizi protetti.

Conflitti tra segni registrati e segni non registrati

In caso di conflitto tra segni non registrati e segni registrati esso va risolto valutando gli interessi di tutte le parti coinvolte. Di norma vale che¹:

- in caso di conflitto tra un segno utilizzato anteriormente come marchio ma non registrato e un marchio registrato, in linea di massima quest'ultimo beneficia della priorità. Tuttavia, chi ha utilizzato per primo il segno può continuare a utilizzarlo nella stessa misura (art. 14 LPM).
- La situazione è diversa nel caso in cui il segno registrato successivamente sia stato depositato intenzionalmente, in forma identica, previa conoscenza della mancata registrazione del segno utilizzato

anteriamente e a fini sleali. Questo genere di comportamento può contravvenire alla legge contro la concorrenza sleale (segnatamente all'art. 2 LCSl) e il segno registrato successivamente soccomberà possibilmente a quello utilizzato per primo.

Conflitti tra segni non registrati:

Qualora sorga un conflitto tra segni non registrati di norma beneficia della priorità quello utilizzato anteriormente.

3. Consigli

- Prima di utilizzare o registrare un segno eseguite una ricerca e verificate se esistono segni identici o simili già in uso o registrati.
- Tenete traccia dell'uso che fate dei vostri segni per potere dimostrare, in caso di conflitto, da quando essi sono utilizzati.
- In caso di dubbi o conflitti rivolgetevi a un avvocato specializzato in materia. Le informazioni fornite in questo opuscolo non rappresentano informazioni legali né sostituiscono in alcun caso la consulenza di uno specialista.

4. Allegato: come è determinata l'«età» di un marchio?

In caso di conflitto tra due marchi registrati la priorità è data a quello **registrato per primo**.

Per determinare qual è il marchio «antecedente» ci si basa sulla data di deposito (o su quella di priorità) a condizione che il marchio sia effettivamente iscritto nel registro dei marchi. Esempio: un determinato marchio è depositato il 1° giugno 2006 e iscritto nel registro dei marchi il 31 agosto 2006, a esame concluso. Grazie alla registrazione del 31 agosto 2006 il marchio è protetto retroattivamente dal 1° giugno 2006 (data del deposito).

Se al momento del deposito del marchio è stata rivendicata una priorità, ossia una data di deposito anteriore in un altro paese, per definire l'età del marchio registrato è determinante la **data di priorità**.

Dove trovate le informazioni relative a queste date

Nella banca dati online dell'IPI trovate informazioni sui marchi e sulle domande di registrazione svizzeri (www.swissreg.ch).

Cercate un determinato marchio e selezionate la **visualizzazione dettagliata**. Sullo schermo appariranno la data di deposito, la data di registrazione nel registro dei marchi e, se esiste, la rivendicazione di priorità.

I marchi internazionali con effetti di protezione in Svizzera sono registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Anche l'OMPI mette a disposizione un registro online gratuito, il «Madrid Express»: www.wipo.int/madrid/en/services/madrid_express.htm.

Per favorire la leggibilità del presente documento si è rinunciato alla forma femminile. Si ringraziano le lettrici per la comprensione.

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, febbraio 2017

¹ cfr. HILTI: Der Schutz nicht registrierter Kennzeichen, in: VON BÜREN/DAVID: SIWR III/2, seconda edizione, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pagg. 119-122