

Marchio imposto: Prova fornita indirettamente mediante documenti

Chi fa valere l'imposizione del segno come marchio nel commercio, deve comprovarne la verosimiglianza con un'indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti oppure indirettamente mediante documenti. Qui di seguito vi proponiamo un ausilio per l'inoltro dei documenti.

I documenti che servono alla prova indiretta dell'imposizione del segno come marchio nel commercio devono illustrare in che forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio, in quale misura, da parte di chi e durante quale periodo il segno depositato è stato utilizzato come marchio. Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante (cfr. [Direttive dell'IPI in materia di marchi](#), Parte 5, n. 12.2.1; pubblicate sul sito: www.ige.ch, qui di seguito [Direttive]). Non vengono considerati i documenti che mostrano un uso prettamente decorativo, un uso a titolo di ragione sociale o un uso limitato a prodotti ausiliari (cfr. Direttive, Parte 5, n. 12.2.6). L'imposizione nel commercio del segno a titolo di marchio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari effettivi e potenziali (cfr. Direttive, Parte 5, n. 12.1.4).

I depositanti e i rappresentanti sono tenuti a cooperare all'accertamento dei fatti ai fini della prova dell'imposizione del segno come marchio nel commercio (art. 13 cpv. 1 lett. a PA; cfr. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL; cfr. anche Direttive, Parte 1, n. 5.4.2). Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la presentazione dei documenti. Raccomandiamo tuttavia di riunire e numerare i mezzi di prova in un elenco degli allegati. Nelle loro istanze, le parti devono infatti indicare, per ciascun fatto addotto, il mezzo di prova su cui si fonda con il rispettivo rimando all'elenco degli allegati (cfr. Direttive, Parte 1, n. 5.4.4.1.2).

Troverete di seguito un esempio di una tabella che può essere ripresa integralmente o parzialmente in base ai bisogni specifici. Troverete inoltre un [modello](#) sul nostro sito a disposizione.

Esempio di elenco degli allegati per la prova indiretta dell'imposizione del segno come marchio nel commercio

Allegato n.	Tipo di allegato	Relazione del segno con i prodotti e i servizi rivendicati (n. 12.2.3)	Luogo dell'uso (Svizzera tedesca, Svizzera romanda, Ticino) (n. 12.2.4)	Durata dell'uso (in genere 10 anni) (n. 12.2.5)	Uso del segno nella forma in cui è stato depositato (n. 12.2.7)	Estensione dell'uso (n. 12.2.8)	Osservazioni
1	Fattura	Cl. 7: fresa per contorni	Ticino	2019		20 frese per contorni CHF 250.-/pezzo	
2	Catalogo	Cl. 25: calze	Svizzera tedesca	2018	Pag. 5: grafica semplice senza un'impressione d'insieme vera e propria		
3	Catalogo	Cl. 25: calze	Svizzera tedesca	2020	Pag. 14: nella forma depositata		
4	Fattura dell'agenzia pubblicitaria			2017		Spese pubblicitarie: CHF 20 000.-	

I numeri entro parentesi rinviano ai contenuti nelle Direttive dell'IPI in materia di marchi in cui sono riportate informazioni generali sull'imposizione di un segno come marchio nel commercio e ulteriori spiegazioni su altri aspetti pertinenti (Direttive, Parte 5, n. 12).