

Archiv | Archives | Archivio | Archives
Diese Version ist nicht mehr gültig
Cette version n'est plus valable
Questa versione non è più valida
This version is no longer valid

Direttive in materia di marchi

per le procedure seguenti:

- registrazione di un marchio
- tenuta del registro
- registrazione internazionale di un marchio
- esame materiale di un marchio
- opposizione

Indice

Indice	1
Elenco delle abbreviazioni	12
Parte 1 – Procedura di registrazione	15
1. Basi giuridiche	15
2. Esame preliminare	15
2.1 Deposito	15
2.1.1 Domanda di registrazione	15
2.1.2 Riproduzione del marchio	15
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi	15
2.1.4 Domanda incompleta	15
2.2 Data del deposito	16
3. Esame formale	16
3.1 Deposito	16
3.1.1 Modulo	16
3.1.2 Lingua	16
3.1.3 Depositante	17
3.1.4 Firma e canali di comunicazione	18
3.1.5 Rappresentante	18
3.1.6 Procura	19
3.2 Riproduzione del marchio	20
3.2.1 Rivendicazione di colore	20
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi	21
3.2.3 Marchi acustici	22
3.2.4 Marchi tridimensionali	22
3.2.5 Ologrammi	22
3.2.6 Marchi di colore (astratti)	22
3.2.7 Marchi di posizione	23
3.2.8 Marchi di movimento	23
3.2.9 Marchi olfattivi	23
3.3 Rivendicazione di priorità	24
3.3.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi	24
3.3.2 Priorità risultante dalla reciprocità	25
3.3.3 Priorità risultante da un'esposizione	25
3.4 Esame dei marchi accelerato	25
3.5 Tasse	26

3.6 Termini	26
3.7 Proseguimento della procedura	28
3.8 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito	28
3.9 Pubblicazione e validità	29
4. Lista dei prodotti e/o dei servizi	29
4.1 Basi giuridiche	29
4.2 La Classificazione di Nizza	30
4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza	31
4.4 La formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»	32
4.5 Considerazione del numero di classe in seno all'interpretazione dei termini	32
4.6 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale	32
4.7 Tipo di servizi delle classi 38 e 45	33
4.8 Il servizio «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso»	33
4.9 Formulazioni problematiche	34
4.10 Strumenti di assistenza alla classificazione	34
Parte 2 – Tenuta del registro	36
1. Registrazione	36
2. Proroghe	37
3. Modifiche e cancellazioni	37
3.1 Trasferimenti	37
3.2 Trasferimenti parziali	38
3.3 Divisione	38
3.4 Licenze	38
3.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata	39
3.6 Cancellazione parziale	39
3.7 Cambiamenti del regolamento	40
3.8 Altre modifiche	40
3.9 Rettifiche	40
3.10 Cancellazioni	40
4. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti	40
4.1 Registro dei marchi	40
4.2 Informazioni e consultazioni degli atti	41
5. Documenti di priorità	41
Parte 3 – RegISTRAZIONI internazionali	42
1. RegISTRAZIONI internazionali con base svizzera	42
1.1 Condizioni di base per l'uso del Sistema di Madrid	42

1.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)	43
1.2.1 Calcolo della priorità	43
1.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell'Istituto	44
1.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell'OMPI	44
1.2.4 Decisione in merito all'ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati	44
1.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3 ^{ter} 2) PM, regola 24 ResC)	45
1.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali	46
1.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) ResC)	46
1.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) ResC)	46
1.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)	47
1.4.4 Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) ResC)	47
1.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du titulaire»; regole 3 e 25.1)a)i) ResC)	47
1.5 Altre iscrizioni relative a registrazioni internazionali	47
1.5.1 Licenza («licence»; regola 20 ^{bis} ResC)	47
1.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4 ^{bis} 1) MP – regola 21 ResC)	48
1.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) ResC)	48
1.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)	49
1.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9 ^{quinquies} PM)	49
1.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)	50
1.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 ResC)	50
1.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC)	50
1.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 ResC)	51
2. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera	51
2.1 Procedura presso l'OMPI	51
2.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera	51
2.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18 ^{ter} 1) ResC	52
2.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio	52
2.1.4 Avviso d'irregolarità (regola 18 ResC)	52
2.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)	52
2.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18 ^{ter} 2), 3) e 4) ResC)	54
2.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)	54
2.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)	54
2.2 Procedura presso l'Istituto	55
2.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera	55
2.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18 ^{ter} 1) ResC	55

2.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta	56
2.2.4 Rappresentanza e recapito	56
2.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare	56
2.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto	57
2.2.7 Proseguimento della procedura	58
2.2.8 Procedura d'esame accelerata	58
Parte 4 – Esame materiale dei marchi	59
1. Basi giuridiche	59
2. Attitudine a costituire un marchio	59
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d'esclusione	60
3.1 Criteri d'esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi	60
3.2 Impressione d'insieme	61
3.3 Relazione ai prodotti e servizi	61
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione	62
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate	62
3.6 Lingue contemplate	63
3.7 Casi limite	64
3.8 Parità di trattamento	64
3.9 Tutela della buona fede	65
3.10 Decisioni estere	66
3.11 Ricerche in Internet per valutare il carattere di dominio pubblico	66
4. Dominio pubblico	67
4.1 Basi giuridiche	67
4.2 Nozione di dominio pubblico	67
4.3 Esame dei marchi conformemente all'articolo 2 lettera a LPM	68
4.3.1 Assenza di carattere distintivo	68
4.3.2 Bisogno di disponibilità	69
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi	70
A. Segni convenzionali	71
4.4 Marchi verbali	71
4.4.1 Considerazioni generali	71
4.4.2 Indicazioni descrittive	71
4.4.2.1 Denominazioni generiche	74
4.4.2.2 Indicazioni relative alle caratteristiche	74
4.4.2.2.1 Indicazioni relative alle proprietà	74
4.4.2.2.2 Indicazioni relative alla presentazione	74
4.4.2.2.3 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari	75
4.4.2.2.4 Indicazioni relative agli effetti	75

4.4.2.2.5 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose	75
4.4.2.3 Indicazioni relative all'offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi	76
4.4.2.4 Designazioni di colore	77
4.4.2.5 Altre indicazioni descrittive	77
4.4.2.6 Denominazioni comuni internazionali (DCI)	77
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria	78
4.4.4 Segni usuali	78
4.4.5 Slogan	78
4.4.6 Ditte	79
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono	80
4.4.8 Segni liberi	81
4.4.9 Segni ammessi alla protezione per principio	81
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico	81
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali	81
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre	82
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni	83
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole	84
4.4.9.4 Designazioni simboliche	84
4.4.9.5 Pluralità di lingue	84
4.5 Segni semplici	85
4.5.1 Singole lettere e cifre	85
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre	85
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso	85
4.5.4 Figure geometriche	86
4.5.5 Punteggiatura	86
4.5.6 Segni ammessi alla protezione per principio	86
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri	86
4.5.6.2 Monogrammi	87
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati	88
4.7 Marchi figurativi	90
4.8 Marchi acustici	92
B. Segni non convenzionali	92
4.9 Motivi	93
4.10 Marchi di colore	94
4.11 Marchi tridimensionali (marchi di forma)	95
4.11.1 Nozione	95
4.11.2 Marchi tridimensionali in senso lato	96
4.11.3 Marchi tridimensionali in senso stretto	96
4.11.4 Motivi di esclusione secondo l'articolo 2 lettera b LPM	97

4.11.4.1 Natura stessa del prodotto	97
4.11.4.2 Forme imposte dalla tecnica	97
4.11.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)	98
4.11.5.1 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo	101
4.12 Marchio di posizione	102
4.13 Marchio di movimento	103
4.14 Ologrammi	104
4.15 Altri tipi di marchi	104
5. Segni che possono indurre in errore	104
5.1 Considerazioni generali	104
5.2 Rischio palese d'indurre in errore	105
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all'uso	106
6. Segni contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi	107
7. Segni contrari al diritto vigente	108
7.1 Considerazioni generali	108
7.2 Legge per la protezione degli stemmi pubblici	109
7.2.1 Stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni	109
7.2.1.1 Emblemi di Stato svizzeri e marchi di servizi	109
7.2.1.2 Verifica del rischio di confusione	109
7.2.1.3 La croce svizzera	110
7.2.2 Stemmi ed altri emblemi di Stato esteri	111
7.3 Protezione della Croce Rossa	111
7.4 Organizzazioni internazionali	112
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini	114
8. Indicazioni di provenienza	115
8.1 Nozione di indicazione di provenienza	115
8.2 Tipi di indicazioni di provenienza	116
8.2.1 Indicazioni di provenienza dirette	116
8.2.2 Indicazioni di provenienza indirette	116
8.2.3 Indicazioni di provenienza semplici	116
8.2.4 Indicazioni di provenienza qualificate	117
8.3 Indicazioni di provenienza per i servizi	117
8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza	118
8.4.1 Indicazioni con duplice significato	118
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti	119
8.4.3 Segni simbolici	119
8.4.4 Impossibilità oggettiva	120
8.4.5 Denominazioni di tipo	120

8.4.6 Denominazioni generiche	121
8.4.7 Nomi di gruppi etnici	121
8.4.8 Provenienza aziendale	122
8.4.9 Luogo di vendita (fiere e simili)	122
8.4.10 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto	123
8.4.11 Indicazioni geografiche nella gastronomia	123
8.4.12 Nomi di compagnie aeree	123
8.4.13 Nomi di organizzazioni sportive	124
8.4.14 Nomi di manifestazioni sportive e culturali	124
8.4.15 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco	124
8.4.16 Servizi di viaggio	124
8.5 Dominio pubblico	125
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette	125
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette	126
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette	126
8.6 Inganno circa la provenienza geografica	126
8.6.1 Principio	126
8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»)	127
8.6.3 Correttivi	128
8.6.4 Aggiunte delocalizzanti	128
8.6.5 Prassi in materia di limitazione	129
8.6.6 Denominazioni contraddittorie	130
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)	130
8.7.1 Trattati bilaterali	130
8.7.2 Accordo TRIPS	131
8.7.3 Convenzione di Stresa	132
8.7.4 Legge sull'agricoltura (LAgr)	132
8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici, secondo l'articolo 2 lettere a, c e d LPM	133
8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali	133
8.8.2 Indicazioni di provenienza estere	134
8.8.2.1 Trattati bilaterali	134
8.8.2.2 TRIPS	134
8.8.2.3 Sommario	134
9. Marchi collettivi e di garanzia	135
9.1 Introduzione	135
9.2 Marchi collettivi	135
9.3 Marchi di garanzia	136
10. Imposizione del marchio nel commercio	136

10.1	Considerazioni generali	136
10.1.1	Nozione	136
10.1.2	Il limite dell'imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità	137
10.1.3	Prova dell'imposizione nel commercio	138
10.1.4	Cerchie commerciali determinanti	139
10.1.5	Luogo dell'imposizione nel commercio	139
10.1.6	Data del deposito	139
10.2	Prova fornita indirettamente mediante documenti	140
10.2.1	Considerazioni generali	140
10.2.2	Mezzi di prova	140
10.2.3	Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi	140
10.2.4	Luogo dell'uso	141
10.2.5	Durata dell'uso	141
10.2.6	Uso a titolo di marchio	141
10.2.7	Uso in forma divergente	142
10.2.8	Estensione dell'uso	142
10.3	Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica	142
10.3.1	Considerazioni generali	142
10.3.2	Casi di applicazione	143
10.3.3	Segno da presentare nell'indagine	143
10.3.4	Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi	143
10.3.5	Luogo dell'indagine demoscopica	143
10.3.6	Modalità dell'indagine	144
10.3.7	Rappresentatività	144
10.3.8	Domande da porre	145
10.3.9	Grado dell'imposizione nel commercio	146
10.3.10	Presentazione e contenuto dell'indagine demoscopica	147
Parte 5 – Procedura di opposizione		148
1.	Introduzione	148
1.1	Basi giuridiche	148
1.2	Natura giuridica della procedura di opposizione	148
1.3	Principi procedurali	148
2.	Condizioni procedurali	149
2.1	Atto di opposizione	150
2.2	Conclusioni	150
2.3	Motivazione	151
2.4	Parti	151
2.4.1	Legittimazione attiva	151

2.4.1.1 Marchio depositato o registrato	151
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto	151
2.4.1.2.1 Basi giuridiche	151
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale	152
2.4.1.2.3 La notorietà necessaria	152
2.4.1.2.4 Plausibilità della notorietà	153
2.4.2 Legittimazione passiva	154
2.4.3 Recapito e rappresentanza processuale	155
2.4.4 Legittimazione del licenziatario	155
2.4.5 Trasferimento del marchio (sostituzione di parte)	155
2.4.6 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche	156
2.4.7 Fallimento di una parte	156
2.5 Termine di opposizione	156
2.6 Tassa di opposizione	157
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare	157
2.6.2 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto	158
2.6.3 Pagamenti sul conto postale dell'Istituto	158
2.7 Lingua	159
3. Irregolarità dell'opposizione	159
3.1 Irregolarità irrimediabili	159
3.2 Irregolarità rimediabili	159
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione	160
4. Scambio di allegati	161
5. Altre osservazioni generali in merito alla procedura	161
5.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio	161
5.2 Sospensione	161
5.3 Lingua della procedura	162
5.4 Consultazione degli atti	162
5.5 Informazioni in merito a opposizioni presentate	163
5.6 Termini	163
5.6.1 Termini legali	163
5.6.2 Termini stabiliti dall'Istituto	164
5.6.3 Proroga dei termini	164
5.6.4 Calcolo e osservanza dei termini	164
5.6.5 Conseguenze giuridiche in caso di inosservanza di un termine	165
5.6.6 Restituzione per inosservanza	165
5.6.7 Proseguimento della procedura	166
6. L'uso del marchio nella procedura di opposizione	166
6.1 Principio del carattere determinante dell'iscrizione nel registro	166
6.2 Eccezione del mancato uso	166

6.3 Termine di carenza	167
6.3.1 Inizio del termine di carenza	167
6.3.2 Proroga della registrazione del marchio	168
6.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura	168
6.4 Plausibilità dell'uso	169
6.4.1 Uso in Svizzera	169
6.4.2 Periodo d'uso	169
6.4.3 Carattere serio dell'uso	170
6.4.4 Legame tra marchio e prodotto	170
6.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati	171
6.4.6 Uso in una forma divergente	172
6.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari	173
6.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso	173
6.5 Mancato uso per gravi motivi	174
6.6 Aspetti procedurali	174
6.6.1 Ulteriore scambio degli allegati	174
6.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova	175
6.7 Decisione sull'eccezione del mancato uso	176
7. Motivi di opposizione	176
7.1 Similarità tra prodotti e tra servizi	176
7.1.1 Indizi a favore della similarità	177
7.1.2 Indizi contro la similarità	177
7.1.3 Similarità tra prodotti e servizi	178
7.2 Identità dei segni	179
7.3 Similitudine dei segni	179
7.3.1 Marchi verbali	180
7.3.2 Marchi figurativi	180
7.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati	181
7.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)	181
7.4 Rischio di confusione	182
7.4.1 Rischio di confusione diretto	182
7.4.2 Rischio di confusione indiretto	182
7.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi	182
7.6 Grado di attenzione	183
7.7 Forza distintiva	184
8. Conclusione della procedura	186
8.1 Decisione su opposizione	186
8.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale	186
8.2.1 Ritiro dell'opposizione	186
8.2.2 Transazione	187

8.2.3 Causa priva di oggetto	187
8.3 Definizione delle spese di procedura	187
8.4 Ripartizione delle spese nella decisione su opposizione	188
8.5 Ripartizione delle spese nella decisione di stralcio	188
9. Notificazione della decisione	190
9.1 Opposizione contro un marchio svizzero	190
9.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali	190
9.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d'esclusione	190
9.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d'esclusione	190
9.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante	191
9.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini	191
10. Crescita in giudicato	191
10.1 Crescita in giudicato formale	191
10.2 Crescita in giudicato materiale	192
11. Rimedi giuridici	192
12. Riesame e revisione	192
13. Casistica	193
Parte 6 Allegato	194
ISO 8859-15 (caratteri stampabili)	194

Elenco delle abbreviazioni

Accordo di Nizza	Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)
ad es.	ad esempio
AM	Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.3)
art./artt.	articolo/articoli
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cfr.	confronta
cl.	classe
Classificazione di Nizza	Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 10ª edizione, 1.1.2012
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid.	considerazione
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
cpv.	capoverso
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 (RS 0.232.04)
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DOP	Denominazione di origine protetta
DOC	Denominazione di origine controllata
ecc.	eccetera
estratto del RC	estratto del registro di commercio
FDBM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques

FF	Foglio federale
fig.	figurativo
Gazette	Gazette OMPI des marques internationales
IGP	Indicazione geografica protetta
Istituto	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
lett.	lettera
LDerr	Legge sulle derrate alimentari (RS 817.0)
LPM	Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi; RS 232.11)
LPNE	Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (RS 232.23)
LPSP	Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21)
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
n.	numero/numeri
OCDerr	Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21)
ODerr	Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02)
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OPM	Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
Otab	Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco; RS 817.06)
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (RS 273)
PM	Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)
ResC	Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di

	Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo (RS 0.232.112.21)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RT-IPI	Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 232.148)
seg./segg.	segunte/seguenti
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale svizzero
TLT di Singapore	Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20)
vLPM	vecchia legge sulla protezione dei marchi (legge federale del 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali)

Parte 1 – Procedura di registrazione

1. Basi giuridiche

In linea di principio per la procedura sono determinanti gli articoli da 28 a 30 LPM così come le relative disposizioni esecutive dell'OPM e in via subordinata le disposizioni della PA.

La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il rigetto della domanda (art. 30 LPM). Quando il marchio è registrato oppure il rigetto è entrato in vigore, non è più possibile nessuna modifica del segno (cfr. n. 3.8 pag. 28).

2. Esame preliminare

2.1 Deposito

Nell'ambito dell'esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i contenuti minimi richiesti dall'articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:

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 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i sistemi messi a disposizione dall'Istituto (<https://e-trademark.ige.ch> oppure tm.admin@ekommm.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 ragione commerciale (in caso di persone giuridiche) è necessario fornire anche l'indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).

2.1.2 Riproduzione del marchio

In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il segno che il depositante intende far registrare.

2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi

È esaminato se la domanda include una lista dei prodotti e/o dei servizi.

2.1.4 Domanda incompleta

Se il deposito non soddisfa le condizioni di cui sopra, l'Istituto fissa al depositante un termine per completare la sua domanda ai sensi dell'art.15 OPM. Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, l'Istituto dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).

2.2 Data del deposito

Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all'articolo 28 capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante, riproduzione del marchio, lista dei prodotti e/o dei servizi) la domanda è accolta e le viene assegnata una data del deposito¹. 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'Istituto. Per le domande trasmesse per posta elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell'Istituto². 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'Istituto (art. 14a OPM). Spetta al depositante fornire le prove per la data di invio.

Il certificato di deposito viene rilasciato al depositante (art. 8 cpv. 2 OPM).

3. Esame formale

3.1 Deposito

3.1.1 Modulo

Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 2 LPM in combinazione con l'articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. da 2.1.1 a 2.1.3 pag. 15). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema di deposito elettronico, il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall'Istituto o un modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). In caso d'irregolarità in questo ambito, al depositante viene concesso un termine supplementare ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 OPM per la presentazione di un modulo autorizzato. Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinazione con l'art. 16 cpv. 2 OPM).

3.1.2 Lingua

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all'Istituto possono essere presentate in una lingua ufficiale, a sapere 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.).

Costituiscono un'eccezione i documenti di priorità (cfr. n. 3.3.1 pag. 24), che ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in inglese, e la lista dei prodotti e/o dei servizi concernenti le domande di registrazioni internazionali (cfr. Parte 3, n. 1.2 pag. 43),

¹ In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.8 pag. 28.

² Si veda la comunicazione dell'Istituto, sic! 2010, 554.

che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM; cfr. Comunicazione dell'Istituto, sic! 1997, 250). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e/o dei servizi determina la lingua della procedura di esame dei marchi. In una procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.

Qualora le istanze 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'articolo 15 LPM viene concesso un termine supplementare e la domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM in combinazione con l'art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).
- Nel caso di documenti probatori (ad es. procure, dichiarazioni di trasferimento) conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all'Istituto decidere se accettare il documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di scadenza inosservata del termine, l'Istituto non prende in considerazione l'istanza, e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre le procure in lingua originale in linea di massima possono essere accettate, per le dichiarazioni di trasferimento ad esempio viene richiesta di norma una traduzione per motivi di sicurezza giuridica.

3.1.3 Depositante

Conformemente all'articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare una domanda di registrazione. Sono inoltre legittimate le società di persone con personalità giuridica limitata (società in nome collettivo e società in accomandita) e le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica (ad es. dipartimenti di polizia cantonali, uffici federali). In quest'ultimo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (ad es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Una regolamentazione simile vale anche per le succursali che secondo il diritto svizzero sono prive di personalità giuridica. L'Istituto parte dal presupposto che il deposito è inoltrato per la società a cui la succursale appartiene³. Se il marchio deve essere depositato per una persona giuridica in fase di fondazione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di più depositanti, si veda sotto). Costituiscono un'eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr. Parte 4, n. 9.1 pag. 135).

Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l'Istituto impone a quest'ultimo – sotto comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM in combinazione con l'art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).

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'articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante

³ Cfr. DTF 120 III 11 concernente l'indicazione di una succursale quale parte in causa nella procedura di esecuzione.

comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all'Istituto devono essere firmate da tutti i comproprietari (art. 4 LPM) e tutte le comunicazioni da parte dell'Istituto sono inviate a ogni singolo depositante.

Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM; cfr. n. 3.1.5 pag. 18).

3.1.4 Firma e canali di comunicazione

Al fine di facilitare l'invio delle istanze per posta elettronica, in applicazione dell'articolo 6 capoverso 3 OPM, l'Istituto ha rinunciato all'obbligo della firma per la maggioranza delle istanze ad esso indirizzate (si vedano la comunicazione dell'Istituto in sic! 2010, 554 e l'elenco dei canali di comunicazione su www.ige.ch/it/profilo/contatto/canali-di-comunicazione.html). 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'istanza sia presentata per iscritto e se l'Istituto accetta copie, l'istanza firmata può essere inviata come allegato (PDF) per posta elettronica. Questo è il caso delle richieste di divisione di una domanda o di un marchio (Parte 2, n. 3.3 pag. 38), delle richieste di ritiro di una domanda o di cancellazione di un marchio (Parte 2, n. 3.3 pag. 38), delle richieste di cancellazione totale o parziale di classi di prodotti e/o servizi (Parte 2, n. 3.6 pag. 39) e di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione fatte salve le richieste di proroga di termini (cfr. Parte 5, n. 2.1 pag. 150 seg.).
- I documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come file PDF, ad esempio dichiarazioni di trasferimento (Parte 2, n. 3.1 pag. 37), procure (n. 3.1.6 pag. 19), documenti di priorità (n. 3.3.1 pag. 24).
- Tutte le altre istanze possono essere inviate all'Istituto senza firma con un messaggio elettronico. Questo concerne ad esempio le proroghe dei termini in seno alla procedura di registrazione (n. 3.6 pag. 26), una richiesta di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 2, n. 3.7 pag. 40) e le proroghe dei termini in seno alla procedura di opposizione (Parte 5, n. 5.6.3 pag. 164).

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione sono disponibili alla pagina: <https://ekommm.ipi.ch>. Le istanze trasmesse per e-mail concernenti i marchi devono essere inviate all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch.

Se ad un'istanza che secondo il diritto federale deve essere presentata per iscritto manca la firma, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 LPM è impartito un termine supplementare di un mese per l'invio di una copia firmata o dell'originale.

3.1.5 Rappresentante

Ogni depositante è libero di designare o meno un rappresentante. I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (ad es. SA di consulenti in brevetti, società collettive o in accomandita). Qualora non dispongano di un

domicilio o di una sede in Svizzera, essi devono designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM). Dal rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.

Se viene designato un rappresentante, l'Istituto 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'Istituto 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. Fanno eccezione i casi in cui è revocata la procura.

3.1.6 Procura

Se il depositante nomina un rappresentante, l'Istituto può esigere una procura scritta ai sensi dell'articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell'articolo 28 LPM.

Qualora l'Istituto richieda una procura, quest'ultima deve essere presentata in forma scritta⁴ (art. 5 OPM). Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l'Istituto può pretendere la presentazione di una procura originale. Il documento deve contenere almeno i dati personali del mandante e del mandatario, l'estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO in combinazione con l'art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una procura generale.

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

La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. n. 3.1.2 pag. 16). Se il documento è redatto in un'altra lingua l'Istituto può richiederne una traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM).

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

⁴ Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch, deve essere allegata come file PDF (cfr. n. 3.1.4 pag. 18).

3.2 Riproduzione del marchio

La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti grafici o altri strumenti ammessi dall'Istituto. La riproduzione del marchio va, ove del caso, completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come anche per i tipi di marchio non convenzionali⁵ con la relativa denominazione del tipo di marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).

Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca, facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva⁶. In linea di principio un marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L'Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1 OPM in fine)⁷. L'Istituto richiede una descrizione del marchio quando questa è necessaria per l'adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa dell'oggetto della protezione (cfr. ad es. n. 3.2.8 pag. 23).

La raffigurazione non deve superare il formato di 8 x 8 cm. Qualora l'oggetto della protezione sia rappresentato con una raffigurazione multipla (ad es. nel caso di un marchio tridimensionale, cfr. n. 3.2.4 pag. 22), questa deve rispettare complessivamente il formato indicato.

Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10 OPM, si procede all'invio di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinazione con l'art. 16 cpv. 2 OPM).

Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata nell'ambito dell'esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4 pag. 15).

3.2.1 Rivendicazione di colore

Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di colore possibili. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati devono essere trascritti a parole. In caso di marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi il depositante è libero di precisare il/i colore/i mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (ad es. Pantone, RAL o NCS). Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori rivendicati.

⁵ Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e ologrammi.

⁶ Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo).

⁷ Con questa disposizione l'Istituto è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche nell'ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.

Per i marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi l'Istituto accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.

Esempio di una parziale rivendicazione di colore:



Rivendicazione di colore rosso (Pantone 185)

3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi

Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Parte 6 Allegato) per cui non è richiesta alcuna rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l'utilizzo di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati⁸.

Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco e il nero). Confronta in merito alla parziale rivendicazione di colore al n. 3.2.1 pag. 20.

Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico-amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è determinante unicamente l'iscrizione nel registro.

⁸ Ciò significa che per esempio i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi verbali/figurativi combinati. Invece è possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando nei diversi codici come marchio verbale (o una parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla norma ISO 8859-15 (cfr. Parte 6 Allegato). Come marchio verbale (o una parte) si potrebbero dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“.

3.2.3 Marchi acustici

Un marchio acustico deve essere rappresentato con l'ausilio di un sistema di notazione musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale, i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico, poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o rumori.

I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale possono essere presentati elettronicamente solo dopo l'autorizzazione da parte dell'Istituto di altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (ad es. marchi figurativi o marchi verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.4 Marchi tridimensionali

Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla raffigurazione. Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da diverse angolature⁹. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione l'annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale annotazione, l'Istituto tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.

3.2.5 Ologrammi

Se l'ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere tridimensionale dell'oggetto oppure da più raffigurazioni dell'oggetto da diverse angolature. Se invece l'ologramma consiste, a seconda dell'angolatura, nella raffigurazione di più oggetti o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di ciascuno di tali oggetti.

Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato che viene richiesta la protezione del marchio per un ologramma (art. 10 cpv. 3 OPM), ad esempio con l'annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure «Marchio-ologramma».

3.2.6 Marchi di colore (astratti)

Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Alla rubrica «Rivendicazione di colore» (cifra 9 del modulo di domanda) devono essere indicati i colori rivendicati e precisati mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (ad es. Pantone, RAL o NCS).

⁹ Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Sotto «Marchio» o «Osservazioni» (cifre 4 e 10 del modulo di domanda) va inoltre inserita l'annotazione «Marchio di colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).

Sulla domanda di registrazione stessa deve essere apposta una raffigurazione (massimo 8 x 8 cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).

3.2.7 Marchi di posizione

La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell'oggetto rappresentato viene richiesta la protezione del marchio. Le parti che non sono oggetto di protezione possono ad esempio essere rappresentate da linee tratteggiate.

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.8 Marchi di movimento

Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All'Istituto vanno presentate le raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (ad es. continuo).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).

Esempio:



CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l'ometto solleva all'indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta 'klee blatt' sul lato destro, mentre accanto all'ultima si legge 'Coaching für junge Erwachsene'».

3.2.9 Marchi olfattivi

Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della rappresentazione grafica ai sensi dell'articolo 10 OPM¹⁰ (cfr. n. 3.2 pag. 20). Né una formula

¹⁰ TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo).

chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 20).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.3 Rivendicazione di priorità

Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del deposito n. 2.2 pag. 16). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi, la priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un'esposizione.

3.3.1 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della Convenzione di Parigi è un primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi al massimo 6 mesi prima del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv. 1 CUP in combinazione con l'art. 7 LPM). Il termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad esempio, il primo deposito del marchio all'estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte). Inoltre deve essere presentata all'Istituto una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP in combinazione con l'art. 9 LPM e l'art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9 cpv. 2 LPM in combinazione con l'art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione. Essa deve riportare le informazioni relative al paese e alla data del primo deposito (art. 12 cpv. 1 OPM). Infine deve essere inoltrato un documento di priorità entro 6 mesi dal deposito in Svizzera (art. 9 LPM in combinazione con l'art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura¹¹.

Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3 cpv. 2 in combinazione con l'art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia presentato in un'altra lingua, l'Istituto ne richiede la traduzione. L'inoltro ulteriore della traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall'Istituto (art. 3 cpv. 2 OPM). Il documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti¹².

Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e

¹¹ Cfr. CREPI, sic! 2006, 182 – KEW.

¹² Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch, deve essere allegato come file PDF (cfr. n. 3.1.4 pag. 18).

trasferimento del diritto di priorità¹³. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto con divergenze irrilevanti nell'impressione d'insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).

Se la lista dei prodotti e/o dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla relativa rubrica con «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e/o dei servizi del primo deposito è più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.

3.3.2 Priorità risultante dalla reciprocità

Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della Convenzione di Parigi ha sottoscritto l'Accordo TRIPS, che all'articolo 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l'articolo 7 capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi.

Riguardo alla procedura sull'esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il n. 3.3.1 pag. 24.

3.3.3 Priorità risultante da un'esposizione

L'articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11).

La procedura per l'esercizio della priorità risultante da un'esposizione corrisponde a quella concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull'esposizione in questione (art. 13 LPM).

Contrariamente al diritto dei brevetti, nell'ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante da un'esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.

3.4 Esame dei marchi accelerato

Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una richiesta (art. 18a OPM) e versare, oltre alla tassa di deposito, anche una tassa express. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito, momento in cui inizia a decorrere il termine di

¹³ Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria, l'Istituto accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il Tribunale federale ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo insieme al marchio.

trattamento abbreviato (art. 18a cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la domanda viene trattata nell'ambito della normale procedura di esame.

3.5 Tasse

In conformità con l'articolo 28 capoverso 3 LPM in combinazione con l'articolo 7 OPM, l'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito della domanda di registrazione. Il RT-IPI definisce le modalità di pagamento (artt. 3–7) e l'ammontare (allegato I RT-IPI) dei singoli emolumenti.

La tassa di deposito è dovuta dal momento del deposito e deve essere pagata entro il termine fissato dall'Istituto (art. 18 cpv. 1 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono rimborsate.

Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla quarta classe viene riscossa una tassa per ogni classe supplementare (tassa di classe). Anche in questo caso l'inosservanza del termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta l'intera domanda, poiché l'Istituto non può decidere per quali classi va registrato il segno. Contrariamente alla tassa di deposito, la tassa di classe è rimborsata qualora non si provveda alla registrazione del marchio (art. 18 cpv. 3 OPM).

La tassa è considerata corrisposta entro i termini, se il relativo importo è accreditato sul conto dell'Istituto (art. 6 cpv. 1 RT-IPI) entro l'ultimo giorno del termine di pagamento. Il termine è da considerarsi rispettato anche quando l'importo a favore dell'Istituto è trasmesso tempestivamente alla Posta svizzera o accreditato a un conto postale o bancario in Svizzera (art. 6 cpv. 2 del RT-IPI). La tassa non è quindi considerata corrisposta entro i termini, quando gli ordini di pagamento sono impartiti l'ultimo giorno del termine di pagamento, poiché questi non sono in genere eseguiti lo stesso giorno.

3.6 Termini

Di norma sono fissati termini di due mesi. Un termine può essere prorogato se viene presentata una domanda con motivi sufficienti prima della scadenza (art. 22 cpv. 2 PA). Una proroga in tal senso è consentita non più di due volte. La relativa domanda non deve essere firmata (art. 6 cpv. 3 OPM). Una terza proroga del termine è concessa solo in casi eccezionali; devono essere resi attendibili motivi gravi¹⁴.

Per motivi gravi¹⁵ i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

¹⁴ Ad esempio infortunio, malattia grave o decesso del titolare del diritto o del rappresentante (cfr. DTF 119 II 86, 112 V 255, 108 V 109).

¹⁵ Cfr. nota 14. La mancanza di mezzi finanziari non costituisce un motivo importante per la proroga del termine di pagamento.

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

In caso di inosservanza del termine l'atto è da considerarsi non adempiuto. Ne consegue una perdita del diritto (ad es. perdita del diritto di priorità, rigetto della domanda). Ciò concerne:

- i termini in relazione all'esercizio di una priorità estera conformemente alla Convenzione di Parigi (cfr. n. 3.3.1 pag. 24);
- i termini in relazione al proseguimento della procedura (cfr. n. 3.7 pag. 28);
- il termine per la presentazione in un secondo momento di una firma originale o di un documento originale (art. 6 OPM).

Il termine è da considerarsi rispettato quando l'atto in questione è adempiuto al più tardi l'ultimo giorno del termine (fatta salva la restituzione ai sensi dell'art. 24 PA). Le istanze scritte devono dunque essere consegnate direttamente all'Istituto prima dell'orario di chiusura oppure trasmesse entro mezzanotte all'attenzione dell'Istituto alla Posta svizzera (data del timbro postale), spedite entro mezzanotte tramite fax o trasmesse via e-mail all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch in modo che siano presenti nel sistema informatico dell'Istituto prima della scadenza del termine¹⁶ (art. 21 cpv. 1 e art. 21a PA). Se le istanze pervengono in tempo utile a un'autorità non competente, il termine è da considerarsi osservato (art. 21 cpv. 2 PA). Se l'ultimo giorno del termine 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).

Se i termini sono stabiliti in giorni (ad es. il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna della dichiarazione di priorità; art. 14 cpv. 1 OPM), essi non decorrono (art. 22^a PA):

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

All'Istituto 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. Lettere 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. 2^{bis} PA).

In merito ai termini di pagamento cfr. n. 3.5 pag. 26.

¹⁶ Cfr. le Condizioni d'utilizzazione per la comunicazione elettronica semplice su <https://ekommm.ipi.ch>.

3.7 Proseguimento della procedura

Di norma l'inosservanza di un termine durante la procedura di deposito non comporta necessariamente una perdita del diritto per il depositante. Nella maggior parte dei casi sussiste la possibilità di proseguire la procedura. In conformità con l'articolo 41 capoverso 4 LPM, il proseguimento della procedura non è possibile se sono coinvolti i termini in relazione a una priorità (consegna della dichiarazione di priorità)¹⁷ e il termine per la presentazione della richiesta per il proseguimento della procedura stessa. In caso di inosservanza di tali termini, il relativo diritto cade in perenzione.

La richiesta 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, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato; entro lo stesso termine dev'essere compiuto integralmente l'atto omesso¹⁸ e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell'ordinanza. La domanda di proseguimento della procedura non deve essere scritta (art. 41 cpv. 1 LPM), ma può essere presentata mediante il pagamento della tassa di proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l'assegnazione alla procedura sia inequivocabile.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (se, ad es., la tassa è pagata senza aver compiuto l'atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. La tassa di proseguimento della procedura non è rimborsata.

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 41 cpv. 2 LPM).

3.8 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito

In conformità con l'articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno spostamento della data del deposito qualora:

- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di marchio¹⁹;
- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla registrazione solo dopo la modifica apportata o se viene eliminata, aggiunta o modificata una parte del segno determinante per l'impressione d'insieme;
- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la rinuncia a una rivendicazione di colore o con l'estensione della lista dei prodotti e/o dei

¹⁷ 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, sic! 2006, 182 – KEW).

¹⁸ La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione.

¹⁹ Con questo esito cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si differenziano pertanto in modo determinante.

servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).

La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch è presente nel sistema informatico dell'Istituto (cfr. n. 2.2 pag. 16).

3.9 Pubblicazione e validità

Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42 in combinazione con l'art. 40 OPM). L'organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato dall'Istituto è Swissreg, consultabile all'indirizzo <https://www.swissreg.ch>.

La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10 cpv. 1 LPM).

4. Lista dei prodotti e/o dei servizi

4.1 Basi giuridiche

In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all'articolo 11 capoverso 1 OPM i prodotti e/o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione. Questo per garantire la sicurezza giuridica.

La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di determinare l'oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una definizione precisa dell'oggetto di protezione permette tra l'altro di determinare per quali prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. LMP)²⁰.

La Svizzera, in qualità di membro dell'Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell'ordine che si trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 cpv. 2 OPM).

Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e/o dei servizi, questo viene contestato nell'ambito dell'esame preliminare (art. 15 OPM in combinazione con l'art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinazione con l'art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono indicati solo i

²⁰ In merito cfr. Parte 5, n. 6.4.5 pag. 171.

numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti²¹.

Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l'Istituto richiede al depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini, l'Istituto respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l'art. 11 OPM)²². Per quanto possibile, l'Istituto formula proposte di precisazione, a condizione che sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente la formulazione valida della lista dei prodotti e servizi spetta sempre al depositante. Quest'ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all'Istituto costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale. Qualora la nuova formulazione costituisca un'estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.2 La Classificazione di Nizza

Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.

Qualora un prodotto non possa essere classificato con l'ausilio della lista rispettivamente dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri ai sensi della Classificazione di Nizza:

- a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;
- b) un prodotto finito per uso multiplo (quale la radio-sveglia) può essere classificato in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri secondo la lettera a);
- c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo conto della materia di cui sono fatte;
- d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio, nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il criterio secondo la lettera a);
- e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;

²¹ Cfr. n. 4.3 pag. 31.

²² TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

- f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe di questi ultimi.

Qualora un servizio non possa essere classificato con l'ausilio della lista rispettivamente dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri:

- a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi simili indicati nella lista alfabetica;
- b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono classificati i servizi resi con l'aiuto degli oggetti locati (ad es., il noleggio di telefoni, che rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);
- c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell'informazione, per esempio consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via elettronica (ad es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del servizio;
- d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio particolare reso dal concedente (ad es., consulenza aziendale in materia di affari franchising [cl. 36], servizi giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).

4.3 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza

L'Istituto ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la Classificazione di Nizza. L'unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45 «servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La formulazione «servizi personali e sociali» e l'aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il genere di servizi rivendicati neanche considerando l'appartenenza alla classe specifica. L'indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un istruttore privato (cl. 41). Anche l'aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non è idoneo a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl. 36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).

Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente possibile assegnare a tali termini. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti:

«caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori» (cl. 9), «leggi per spartito musicale» (cl. 15), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «agenzie di stampa» (cl. 38), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori», o «cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41).

4.4 La formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»

Una lista dei prodotti e/o servizi che contiene un'indicazione come «tutti i prodotti/servizi di questa classe» secondo l'Istituto soddisfa la condizione di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPM, necessaria per l'assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale²³. In questi casi al depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei servizi. Per valutare se la precisazione comporta un'estensione della lista dei prodotti e dei servizi, l'Istituto si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine generale della classe definita, si tratta di un'estensione della lista dei prodotti e dei servizi che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.5 Considerazione del numero di classe in seno all'interpretazione dei termini

Per quanto riguarda i prodotti, in seno all'interpretazione dei termini usati nella lista il numero di classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti. Di conseguenza un termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato. Ciò non significa però che i termini formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.

Si tiene conto del numero di classe anche in seno all'interpretazione dei termini concernenti i servizi. Va considerato però, che le descrizioni dei servizi spesso non possono essere assegnate in maniera chiara ad un termine generale appartenente ai titoli delle classi o ad un termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l'aggiunta «compresi in questa classe» a termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni giuridiche.

4.6 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale

I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. n. 3.1.2 pag. 16). Secondo la prassi dell'Istituto i termini che non compaiono nei dizionari

²³ Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore.

standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (ad es. «router»). Se, tuttavia, il termine è utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l'invito a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato. Come precisazione è consentito aggiungere tra parentesi il termine in lingua straniera, ad esempio nella classe 15 «trombe cinesi (suona)».

4.7 Tipo di servizi delle classi 38 e 45

Secondo le note esplicative relative alla Classificazione di Nizza, la classe 38 comprende sostanzialmente servizi che consentono ad almeno una persona di entrare in collegamento con un'altra persona mediante uno strumento percepibile con i sensi. I servizi della classe 38 riguardano pertanto l'aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle tematiche dei servizi²⁴. Inoltre i servizi che forniscono l'accesso a reti di dati, banche dati e siti web sono da considerarsi come servizi di telecomunicazione e vanno assegnati alla classe 38.

Servizi come «programmazione di siti web», «noleggio di spazi per siti web (hosting)» o «design di banche dati e siti web» rientrano invece nella classe 42.

4.8 Il servizio «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso»

L'Istituto accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso» come tali. I termini descrivono tuttavia i servizi seguenti: «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente»²⁵. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori²⁶. Per vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti²⁷. La produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un'azienda non rientrano quindi nei termini «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere assegnati alla rispettiva classe²⁸. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai termini «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso» e deve pertanto essere precisata se rivendicata in classe 35.

²⁴ CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

²⁵ Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35.

²⁶ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

²⁷ Cfr. Parte 5, n.7.1.3 pag. 178.

²⁸ TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

4.9 Formulazioni problematiche

In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati. A questo tipo d'indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo scopo che si riferiscono all'intenzione d'uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti ai prodotti. Per questo motivo, un'indicazione come «strumenti di scrittura a scopo pubblicitario» dev'essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D'altra parte, un'indicazione come «auto sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al prodotto.

È anche inammissibile l'uso di marchi o di indicazioni geografiche protette da leggi speciali per denominare un prodotto. In questo caso si tratta di proteggere il marchio o l'indicazione protetta evitando che vengano svalorizzati a causa del loro uso puramente generico. Una lista dei prodotti contenente l'indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché l'espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una denominazione protetta per una bevanda spiritosa di Agave originaria del Messico²⁹. Si accetta invece l'uso d'indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e non per denominarlo. In questo senso un'indicazione come «bevande spiritose con la denominazione d'origine protetta 'Tequila'» nella classe 33 può essere accettata, ugualmente lo può essere per esempio l'indicazione «formaggio con la denominazione d'origine protetta 'Gruyère'» nella classe 29 o «salsicce con l'indicazione geografica protetta 'Saucisson Vaudois'» nella stessa classe.

4.10 Strumenti di assistenza alla classificazione

Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l'oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante l'Istituto mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:

- L'edizione integrale attuale della Classificazione di Nizza può essere scaricata in tedesco e francese come file pdf dal sito dell'Istituto (<https://www.ige.ch/>).
- Tramite il sito dell'Istituto, seguendo il link «Assistenza alla classificazione» (<http://wdl.ipi.ch/>) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese) che permette sia di cercare singoli prodotti e servizi sia di verificare la conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell'Istituto e dell'OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si tratta di uno strumento messo a disposizione nell'ambito del deposito elettronico dei marchi (<https://e-trademark.ige.ch>) che può essere utilizzato durante la compilazione del

²⁹ Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico; SR 0.632.315.631.11.

formulario di deposito. L'Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell'Assistenza alla classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l'OMPI. Perciò esiste un alto grado di concordanza fra le banche dati dell'OMPI e dell'Istituto. I termini tradotti in francese con l'aiuto dell'Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di principio, alla prassi dell'OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell'ambito di una registrazione internazionale.

- I depositanti possono elaborare con l'Istituto una lista standard di prodotti e/o servizi. Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell'«Assistenza alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista standard completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo della classificazione.
- L'Istituto ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una classe. Non viene invece fornita assistenza per l'allestimento di traduzioni di liste intere (ad es. dall'inglese in italiano o in tedesco). L'Istituto non si occupa neppure dell'esame (preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L'esame formale della lista dei prodotti e dei servizi viene, infatti, eseguito nell'ambito dell'esame del marchio previo pagamento della tassa di deposito.

Parte 2 – Tenuta del registro

Nell'interesse della sicurezza giuridica l'Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A tale proposito per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione.

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L'Istituto può registrare altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su <https://www.swissreg.ch>.

Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere, fax o e-mail (all'indirizzo tm.admin@ekommi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta (divisione n. 3.3 pag. 38, cancellazione totale o parziale n. 3.6 e 3.10 pag. 39 seg.) devono, tuttavia, essere inviate come allegati PDF per e-mail. Se un'istanza è accompagnata da altri documenti (ad es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 3.1 e 3.2 pag. 37 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati PDF.

Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l'Istituto conserva l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca, ma almeno per dieci anni a partire dal deposito (art. 39 cpv. 2 OPM).

1. Registrazione

Una volta conclusi l'esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 1, n. 2 pag. 15), l'esame formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 1, n. 3 pag. 16) e l'esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte 4), l'Istituto registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).

La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare del marchio viene rilasciato un attestato di registrazione contenente le indicazioni iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).

Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 3, n. 1 pag. 42) e le registrazioni internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 3, n. 2 pag. 51) non sono iscritte nel registro dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto dall'OMPI a Ginevra.

2. Proroghe

Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, dietro pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in combinazione con l'allegato I RT-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata all'Istituto al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). Nel secondo caso viene riscosso un emolumento supplementare (art. 26 cpv. 5 OPM in combinazione con l'allegato I RT-IPI). Per inoltrare la domanda di proroga è escluso il proseguimento della procedura (art. 41 cpv. 4 lett. d LPM).

Di norma prima della data di scadenza, l'Istituto ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione rappresenta un servizio non vincolante dell'Istituto, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare.

In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e/o dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di principio i motivi assoluti d'esclusione ai sensi dell'articolo 2 LPM non sono esaminati.

3. Modifiche e cancellazioni

Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su <https://www.swissreg.ch>. All'atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche nel registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione le modifiche saranno pubblicate.

3.1 Trasferimenti

Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM). Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).

Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel registro. Nei confronti dei 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 LPM possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM).

Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l'iscrizione nel registro costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev'essere presentata una richiesta. Quest'ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall'acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il

marchio all'acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all'acquirente¹ (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati, ad esempio, un contratto di vendita o una dichiarazione di trasferimento separata.

L'acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (ad es. procura in caso di cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 3.1.6 pag. 19).

L'Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di trasferimento.

3.2 Trasferimenti parziali

Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e/o dei servizi limitata e viene effettuata una nuova registrazione del marchio per la parte della lista dei prodotti e/o dei servizi trasferita. La durata di protezione di entrambi i marchi resta invariata (art. 28 cpv. 2 OPM).

La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 3.1 pag. 37). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.

3.3 Divisione

Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione, generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17a LPM).

La condizione è una richiesta scritta² del titolare in cui occorre definire precisamente come devono essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.

La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di registrazione iniziale (art. 17a cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.

3.4 Licenze

Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il marchio. Il contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art. 29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al licenziatario il diritto esclusivo all'uso del marchio.

¹ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file PDF (cfr. Parte 1, n. 3.1.4 pag. 18).

² In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, la domanda deve essere allegata come file PDF (cfr. Parte 1, n. 3.1.4 pag. 18).

Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non dipende dall'iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi, l'iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).

La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato³ secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio per cui è stata rilasciata la licenza parziale. L'Istituto mette a disposizione moduli prestampati per le richieste di licenza.

Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).

3.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il titolare può impegnare un marchio o concederne l'usufrutto a terzi. L'articolo 19 LPM cita soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto all'articolo 745 seguenti e all'articolo 899 seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.

La registrazione della costituzione in pegno e dell'usufrutto avviene in seguito a una richiesta del titolare del marchio o a un altro documento appropriato⁴ (art. 30 OPM). 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 ai terzi in buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro (art. 19 cpv. 2 LPM).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).

3.6 Cancellazione parziale

Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e/o dei servizi (art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data del deposito ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LPM).

L'ampliamento della lista dei prodotti e/o dei servizi di un marchio registrato è irricevibile, poiché avrebbe l'effetto di un'estensione della protezione effettuata a posteriori. La

³ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. 3.1.4 pag. 18).

⁴ In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekommm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file PDF (cfr. Parte 1, n. 3.1.4 pag. 18).

protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.

3.7 Cambiamenti del regolamento

Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del marchio, tale modifica deve essere sottoposta all'Istituto e da esso esaminata ed approvata (in applicazione dell'art. 24 LPM per analogia).

3.8 Altre modifiche

Il nome e l'indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40 cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui marchi 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 marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.

3.9 Rettifiche

Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettifiche su domanda del depositante o, se l'errore è imputabile all'Istituto, d'ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.

3.10 Cancellazioni

Ai sensi dell'articolo 35 LPM in combinazione con l'articolo 35 OPM, la registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se

- il titolare o il suo rappresentante lo richiede,
- la registrazione non è prorogata nei termini previsti, oppure
- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato o viene dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato.

La cancellazione di un marchio è esente da tasse (art. 35 cpv. 1 OPM).

4. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti

4.1 Registro dei marchi

L'Istituto tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento delle procedura concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti

nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l'Istituto allestisce un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).

4.2 Informazioni e consultazioni degli atti

Su richiesta specifica l'Istituto rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione (comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 OPM). Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del marchio.

Ai sensi dell'articolo 39 LPM in combinazione con l'articolo 41 OPM chiunque può consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37 cpv. 3 OPM).

Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2 OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere presentata all'Istituto mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).

I documenti probatori che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono esclusi dal diritto di consultazione qualora il depositante in precedenza ne abbia richiesto la conservazione separata. Questo è menzionato nel fascicolo. Se la domanda di consultazione riguarda tali documenti, l'Istituto decide, dopo aver sentito il depositante o il titolare del marchio se accogliere o meno la richiesta (art. 37 cpv. 4 in combinazione con l'art. 36 cpv. 3 OPM).

5. Documenti di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera, conformemente alla Convenzione di Parigi, l'Istituto rilascia su richiesta un documento di priorità (art. 41a OPM). Esso comprende una copia della domanda di registrazione del marchio, nonché un estratto della banca dati con i dati di registrazione aggiornati.

Parte 3 – RegISTRAZIONI internazionali

La Svizzera è parte all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (AM) e al Protocollo relativo a tale Accordo (PM). Il Regolamento di esecuzione comune all'AM e al PM (ResC) nonché le istruzioni amministrative, contengono le modalità d'applicazione dei due trattati summenzionati. In virtù della priorità generale del diritto internazionale pubblico e della riserva prevista all'articolo 44 seguenti LPM, le disposizioni della LPM sono applicabili solo nella misura in cui l'AM, il PM o il capitolo 4 della LPM non dispongono altrimenti.

L'AM e il PM sono trattati indipendenti. L'adesione all'uno o all'altro deve avvenire separatamente, ma uno Stato può appartenere all'uno o all'altro o a entrambi simultaneamente. Tutti gli Stati ad eccezione dell'Algeria hanno ratificato solamente il PM oppure entrambi i contratti.

Una registrazione internazionale secondo l'AM o il PM consente di estendere la protezione di un marchio ad altre parti contraenti del Sistema di Madrid. Il 15 giugno 2014 questo sistema contava 92 parti contraenti, di cui solo l'Algeria aveva aderito esclusivamente all'AM.

L'articolo 9^{sexies} PM prevede che il PM debba essere applicato nelle procedure che coinvolgono gli Stati che hanno aderito sia all'AM sia al PM¹.

1. RegISTRAZIONI internazionali con base svizzera

1.1 Condizioni di base per l'uso del Sistema di Madrid

Per la registrazione internazionale dei marchi nell'ambito del Sistema di Madrid si applicano i principi seguenti:

- a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base). Qualora tuttavia sia nominata l'Algeria (che ha aderito unicamente all'AM), la registrazione internazionale può avvenire solamente sulla base di un marchio nazionale registrato.
- b) La Svizzera è il paese d'origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):
Il depositante deve
 - avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure
 - essere domiciliato in Svizzera; oppure
 - essere cittadino svizzero.

¹ Esistono tuttavia due limiti relativi alle tasse da pagare (si veda il n. 1.2 pag. 43) e il termine di rifiuto (si veda il n. 2.2.1 pag. 55).

Queste condizioni non valgono qualora sia nominata l'Algeria (che ha aderito unicamente all'AM). In tale caso, il depositante deve, in conformità all'articolo 1.3) AM (principio della «cascata»),

- avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure, se non dispone di un tale stabilimento in nessun paese dell'AM,
- essere domiciliato in Svizzera; oppure, se non ha stabilimento o domicilio in nessun paese dell'AM,
- essere cittadino svizzero.

Secondo l'articolo 3^{bis} PM, un'estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è l'Ufficio d'origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo del Sistema di Madrid.

1.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)

Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online (www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione internazionale», debitamente compilato.

La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all'Istituto.

1.2.1 Calcolo della priorità

In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr. Parte 1, n. 3.3.1 pag. 24) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).

Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 1.1 pag. 42), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito (poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) ResC). Ad esempio, se il marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre. L'Istituto raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile, idealmente con il deposito della domanda svizzera.

Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 1.1 pag. 42), la data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall'Istituto, la registrazione internazionale sarà radiata senza che le tasse internazionali già pagate saranno restituite.

1.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell'Istituto

La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e riguardare il medesimo segno di quello costituente l'oggetto della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti designate.

La lista dei prodotti e/o dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) e b) ResC). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in spagnolo che potrà essere ripresa dall'OMPI (regola 6.4)a) ResC). L'Istituto non verifica la correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve essere domandata direttamente presso l'OMPI.

Qualora non siano soddisfatte tali condizioni formali, l'Istituto impartisce al depositante un termine per correggerle. Nel caso in cui il depositante non vi provveda entro il termine stabilito, la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).

Parallelamente a questo esame, l'Istituto allestisce una fattura e fissa un termine per il pagamento da parte del depositante delle tasse nazionali (per i lavori amministrativi legati al trattamento e alla trasmissione della domanda all'OMPI, RT-IPI, Allegato 1) e di quelle internazionali (regola 10 ResC, si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 1–3 allegata al ResC; in caso di designazione di un paese che ha aderito sia all'AM sia al PM, è dovuto l'emolumento complementare (ed eventualmente l'emolumento suppletivo), anche se tale paese ha fatto la dichiarazione secondo l'art. 8.7) PM concernente la tassa individuale). La domanda viene trasmessa all'OMPI non appena sono pagate le tasse e sono corretti i difetti formali. Se le tasse non sono pagate entro il termine impartito o le irregolarità formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.

1.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell'OMPI

Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l'OMPI le notifica al depositante e all'Istituto (per mezzo di un «avviso d'irregolarità»). L'avviso indica chi è tenuto a rimediare all'irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e 13 ResC).

Dopo l'iscrizione del marchio nel registro internazionale, l'OMPI la pubblica sul bollettino (regola 32 ResC) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l'Istituto senza indugio (cfr. n. 1.7 pag. 51).

1.2.4 Decisione in merito all'ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati

Tale iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all'esame della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall'articolo 5 PM (cfr. n. 2.2 pag. 51).

L'OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse dall'Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 ResC). In tal caso il titolare deve

contattare direttamente l'Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.

Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata deve presentare all'OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù della regola 18^{ter} 1) ResC. Questo tipo di dichiarazione è obbligatoria dal 1° gennaio 2011 (cfr. n. 2.2.1 pag. 55).

1.3 Designazioni successive («*désignation postérieure*»); art. 3^{ter} 2) PM, regola 24 ResC)

Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.

La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell'Istituto o essere inviata direttamente all'OMPI dal titolare. Se è designata successivamente l'Algeria (che ha aderito unicamente all'AM), la domanda deve tuttavia essere presentata per il tramite dell'Istituto.

Qualora la richiesta sia depositata per il tramite dell'Istituto, questi, dopo averla esaminata, invia al depositante una fattura per le tasse internazionali (regola 24 ResC; si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 5 allegata al ResC) e trasmette la richiesta all'OMPI dopo che le tasse sono state pagate.

Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti al/i nuovo/i paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 24.3c)ii) ResC le tasse internazionali riscosse all'atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento. Occorre indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il rinnovo. È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo l'iscrizione di una modifica se anche quest'ultima deve essere applicata alla designazione in questione.

Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un paese, non è possibile designare successivamente tale paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in questione, tuttavia però solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.

Dopo l'iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 1.2 pag. 43).

1.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali

Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 ResC le seguenti iscrizioni nel registro internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione, rinuncia, modifica del nome o dell'indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario.

Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 ResC.

Se la registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una cessazione degli effetti ai sensi dell'art. 6.3) PM, cfr. n. 1.5.4 pag. 49).

1.4.1 Cambiamento di titolare («*changement de titulaire*»; regola 25.1a)i) ResC)

Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti contraenti designate o solamente per una parte di esse. L'iscrizione di un cambiamento di titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 1.1 pag. 42). Tali condizioni devono essere adempite per tutte le parti contraenti designate nella registrazione internazionale. Se sono soddisfatte solo per una parte dei paesi designati, è possibile esclusivamente un trasferimento della registrazione per questi paesi.

La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite dell'Istituto sia direttamente all'OMPI. In conformità al ResC, l'Istituto accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal nuovo titolare se la Svizzera è il paese di tale nuovo titolare. La domanda d'iscrizione deve segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.

In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire (in francese) e/o i paesi interessati. L'iscrizione nel registro internazionale di una cessione parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

1.4.2 Limitazione («*limitation*»; regola 25.1a)ii) ResC)

Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti dell'iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell'iscrizione di una radiazione parziale (cfr. n. 1.5.3 pag. 48). L'iscrizione di una limitazione non comporta la soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel registro, essi possono costituire l'oggetto di una designazione successiva anche se la limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.

La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata dal titolare o da un mandatario direttamente all'OMPI o per il tramite dell'Istituto se quest'ultimo è l'Ufficio del titolare. In questo caso i prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L'iscrizione di una limitazione nel registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

1.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) ResC)

È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all'iscrizione di una radiazione totale, l'iscrizione di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale (cfr. n. 1.5.3 pag. 48). Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto (nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. Quando la rinuncia interessa l'Algeria (che ha aderito unicamente all'AM), la domanda deve essere notificata all'OMPI per il tramite dell'Istituto, qualora questo sia l'Ufficio del paese del titolare. In tutti gli altri casi, la richiesta può altresì essere depositata direttamente all'OMPI. Per contro, non può mai essere presentata per il tramite dell'Ufficio di una parte contraente designata. L'iscrizione di una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.

1.4.4 Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) ResC)

Le modifiche del nome e dell'indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro internazionale. Le richieste possono essere presentate direttamente all'OMPI o per il tramite dell'Istituto, sempre che l'Istituto sia competente in virtù del PM. L'iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC).

1.4.5 Cambiamento di mandatario («modification du titulaire»; regole 3 e 25.1)a)i) ResC)

Le domande di cambiamento di mandatario possono essere presentate sia direttamente all'OMPI sia per il tramite dell'Istituto, se la Svizzera è il paese del titolare si sensi del PM. L'iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.

1.5 Altre iscrizioni relative a registrazioni internazionali

1.5.1 Licenza («licence»; regola 20^{bis} ResC)

Conformemente alla regola 20^{bis} ResC è possibile iscrivere licenze nel registro internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un'iscrizione di questo genere, l'iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale.

L'iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al ResC) e può essere domandata sia direttamente all'OMPI sia per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite dell'Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L'Istituto esige la presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d'uso al licenziatario o, ad esempio, una copia del contratto di licenza. Se l'Istituto riceve una domanda di questo genere, la trasmette all'OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è stata concessa la licenza, l'estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest'ultima. Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio della parte contraente designata, tale territorio.

L'iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.

1.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4^{bis}1) MP – regola 21 ResC)

Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione, conformemente all'articolo 4^{bis} 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale sia anteriore a quella internazionale.

I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono interessati da questa sostituzione.

La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 1.5.4 pag. 49).

La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste dall'articolo 4^{bis} 1) PM. Di conseguenza, l'iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria. L'OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all'iscrizione affinché le parti terze siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata all'Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro nazionale e informa l'OMPI. Quest'ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito nel bollettino. L'iscrizione della sostituzione è gratuita.

1.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1a)v) ResC)

Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. Se l'Algeria è uno dei paesi designati nella registrazione internazionale, la domanda deve essere presentata all'OMPI per il tramite dell'Istituto, qualora questo sia l'Ufficio del paese del titolare. In tutti gli altri casi, il

titolare può altresì presentare direttamente la domanda all'OMPI. La domanda non può mai essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L'iscrizione di una radiazione è gratuita.

Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 1.4.2 pag. 46) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una rinuncia (cfr. n. 1.4.3 pag. 47).

1.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 ResC)

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date d'enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi.

Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta della trasformazione (cfr. n. 1.5.5 pag. 49).

1.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9^{quinquies} PM)

Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente cessato di produrre effetti nel paese d'origine (cfr. n. 1.5.4 pag. 49) nel corso dei cinque anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di registrazioni nazionali (art. 9^{quinquies} PM).

La domanda di trasformazione deve essere depositata all'Istituto nei tre mesi successivi alla radiazione della registrazione internazionale (art. 9^{quinquies} PM; art. 46a cpv. 1 lett. a LPM). L'iscrizione di una trasformazione è gratuita.

La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione corrisponde alla data della registrazione internazionale d'origine. La registrazione trasformata è sottoposta a un nuovo esame materiale (art. 9^{quinquies} PM in combinato disposto con l'art. 46a cpv. 1 lett. d LPM). Dopo l'esame della richiesta di trasformazione, il marchio è pubblicato con un'apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della registrazione internazionale d'origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un marchio risultante da una trasformazione (art. 46a cpv. 2 LPM).

1.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) ResC)

La regola 27.3) del ResC prevede che due registrazioni internazionali, che risultano da una cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (ad es. dopo diverse altre trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d'origine. Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali indipendenti.

La domanda può essere depositata direttamente all'OMPI o per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.

1.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 ResC)

È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 ResC). Una tale restrizione può riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall'Ufficio della parte contraente del titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall'Ufficio di una parte contraente designata. In questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all'Ufficio che ne aveva richiesto l'iscrizione, il quale si occuperà di informare l'OMPI. L'iscrizione della restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall'OMPI e pubblicata nel bollettino; essa è gratuita.

1.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 ResC)

Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni. L'OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L'omissione di tale notifica non conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola 29 ResC). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 ResC; si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al ResC; riguardante il rinnovo e la data della designazione successiva, cfr. n. 1.3 pag. 45). Le procedure di rinnovo, su carta o online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l'OMPI dall'altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l'Istituto non trasmette alcuna domanda di rinnovo all'OMPI né riscuote tasse a tal fine.

1.7 Rettifiche («rectifications»); regola 28 ResC)

Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:

- l'errore è imputabile all'OMPI. In tal caso l'OMPI può correggere l'errore d'ufficio;
- l'errore è evidente e la correzione è indispensabile;
- l'errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l'indirizzo del titolare, la data o il numero della registrazione di base non sono corretti.

Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati paesi nella domanda o abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore. Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 ResC.

Gli errori commessi dall'Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all'OMPI entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'iscrizione contenente l'errore. Pertanto, non appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve assolutamente verificare che l'iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve informare senza indugio l'Istituto (se la domanda è stata trattata dall'Istituto) affinché quest'ultimo richieda l'iscrizione di una rettifica.

Le rettifiche sono notificate dall'OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.

I termini previsti per l'esame e l'opposizione all'articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest'ultima, vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata.

2. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera

Per quanto riguarda l'esame dei motivi relativi d'esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si vedano le Direttive dell'Istituto relative alla procedura di opposizione (cfr. Parte 5, pag. 148 segg.).

2.1 Procedura presso l'OMPI

2.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera

Secondo l'articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un anno rispettivamente di 18 mesi² (cfr. n. 2.2.1 pag. 55). Tale termine decorre dalla spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate. L'esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 2.1.2 pag. 52) oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 2.1.3 pag. 52).

² La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 5.2)b) PM.

2.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18^{ter} 1) ResC

Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l'Istituto invia all'OMPI entro il termine di 12 rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione (déclaration d'octroi de la protection). Il titolare della registrazione internazionale viene dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell'OMPI.

2.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio

Un rifiuto provvisorio deve essere inviato alla Posta al più tardi l'ultimo giorno del termine stabilito dall'articolo 5.2) PM (regola 18 ResC, istruzione amministrativa 14). Per l'osservanza del termine è quindi determinante la data dell'invio e non la data di ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del rifiuto provvisorio, le basi legali e i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto (art. 5.2) PM e regola 17 ResC). L'Istituto nel rifiuto provvisorio indica esplicitamente i prodotti e/o servizi che non fatto oggetto di rifiuto.

2.1.4 Avviso d'irregolarità (regola 18 ResC)

Quando l'Istituto notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste dal PM o dal ResC, l'OMPI trasmette all'Istituto un avviso d'irregolarità conformemente alla regola 18 ResC. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) ResC (segnatamente il rifiuto tardivo), l'Istituto dispone di un termine di due mesi a decorrere dall'avviso d'irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale la notifica irregolare era stata inviata all'Ufficio internazionale (regola 18.1)d) ResC). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi a decorrere dall'emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.

2.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 ResC)

Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della procedura limitare la lista dei prodotti e/o servizi, rinunciare alla propria registrazione internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L'OMPI comunica tali modifiche alle parti contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall'OMPI, si consiglia d'informarne l'Istituto affinché quest'ultimo attenda la registrazione di tale modifica prima di emettere una decisione.

A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) ResC

Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di prodotti e/o di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell'OMPI (cfr. n. 1.4.2

pag. 46)³. Ricevuta la notifica dall'OMPI, l'Istituto esamina se tale limitazione ha un influsso sulla procedura d'esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono più rivendicati), l'Istituto notifica all'OMPI una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18^{ter} 2)i) ResC che si riferisce alla limitazione applicata nel corso della procedura. Successivamente l'OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario iscritto nel registro.

Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e/o dei servizi.

L'Istituto non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) ResC permette in effetti all'Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non produce effetti sul suo territorio. L'Istituto si avvale di questa possibilità segnatamente nei casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (ad es. una denominazione d'origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un'estensione della lista dei prodotti e/o dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata all'Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) ResC).

B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC

Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato paese richiedendo l'iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i servizi (cfr. n. 1.4.3 pag. 47). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l'oggetto della procedura che si conclude senza altre formalità, ossia senza l'emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).

C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) ResC

Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 1.5.3 pag. 48). La domanda di radiazione è inoltrata all'OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti contraenti designate.

Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso, occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.

- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre formalità, ossia senza l'emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).
- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione internazionale, l'Istituto deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla

³ Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall'Istituto, la limitazione può in via eccezionale essere trasmessa direttamente all'Istituto (cfr. n. 2.2.5 lett. C pag. 56).

procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai radiati), l'Istituto notifica all'OMPI una dichiarazione di concessione della protezione che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della procedura. Successivamente l'OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e/o dei servizi (si vedano le differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 1.4.2 pag. 46).

2.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18^{ter} 2), 3) e 4) ResC)

Una volta notificato un rifiuto provvisorio, la procedura presso l'OMPI deve concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18^{ter} 2) o 3) ResC sono comunicate all'OMPI e trasmesse al titolare o al suo mandatario. In linea di principio non hanno effetto costitutivo, poiché la decisione finale ha luogo a livello nazionale.

Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, la dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter} 2) o 3) ResC, che è comunicata al titolare per il tramite dell'OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l'Istituto dovrà informare l'OMPI dell'esito della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l'Istituto notifica una dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter} 4) ResC

2.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 ResC)

Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente del paese interessato per mezzo della quale l'effetto di una registrazione internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata. L'invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti. Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l'Ufficio della parte contraente interessata deve notificare all'OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel bollettino. L'OMPI informa il titolare dell'invalidazione e, se richiesto, comunica all'Ufficio della parte contraente interessata la data dell'invalidazione. L'iscrizione di un'invalidazione è gratuita.

2.1.8 Rettifica (regola 28 ResC)

Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 ResC). La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica,

vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un nuovo esame da parte dell'Istituto. Se è già pendente una procedura dinanzi all'Istituto, quest'ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all'occorrenza, notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di ammettere il segno alla protezione. In tal caso l'Istituto notifica una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18^{ter} 2) ResC che si riferisce espressamente alla suddetta rettifica.

2.2 Procedura presso l'Istituto

2.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera

Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l'OMPI iscrive nel registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per notificare un rifiuto provvisorio di protezione⁴. L'Istituto dispone di un termine di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del PM⁵. Poiché il termine di 18 mesi secondo l'articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d'origine ha aderito esclusivamente al PM (limite previsto con l'abrogazione della «clausola di salvaguardia», art. 9^{sexies} 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l'esame viene effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.

Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l'esame dei motivi assoluti nell'ambito di una procedura accelerata conformemente all'articolo 18a OPM (cfr. n. 2.2.8 pag. 58).

2.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18^{ter} 1) ResC

Secondo la regola 18^{ter} 1) ResC, le dichiarazioni di concessione della protezione (non precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie⁶. Queste devono essere trasmesse all'OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall'OMPI (cfr. sopra n. 2.1.2 pag. 52).

⁴ Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale).

⁵ La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell'art. 5.2)b) PM.

⁶ Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.

2.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta

Quando vi sono motivi assoluti di esclusione, l'Istituto notifica un rifiuto provvisorio all'OMPI, la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario iscritto presso l'OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus total») o solo una parte di essi («refus partiel»).

L'articolo 5.1) PM menziona che un rifiuto «(...) potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto (...)». I motivi di rifiuto sono pertanto identici a quelli elencati all'articolo 2 LPM (cfr. Parte 4, dalla pag. 59).

Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine amministrativo fissato dall'Istituto (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 3.6 pag. 26). Tale termine inizia a decorrere dall'emissione del rifiuto provvisorio e non dalla ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.

2.2.4 Rappresentanza e recapito

Il titolare domiciliato all'estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi diritti (cfr. Parte 1, n. 3.1.3 pag. 17). Qualora il titolare designi un rappresentante, anche quest'ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un rappresentante residente all'estero), e deve disporre di una procura; una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l'OMPI è ammessa.

Quando l'Istituto presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione dell'oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l'OMPI può dichiarare in una delle lingue ufficiali dell'Istituto, di accettare la limitazione, direttamente all'Istituto e senza avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la limitazione proposta dall'Istituto (la procedura si conclude quindi con l'emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter}2)ii)ResC, non soggetta a ricorso).

2.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare

Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a quella nazionale.

A) Mantenimento del rifiuto provvisorio

Quando l'Istituto per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura emettendo una decisione. Quest'ultimo può quindi ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una volta entrata in vigore la decisione, l'Istituto comunica all'OMPI il risultato

finale della procedura tramite l'emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter}2) o 3) ResC.

B) Ritiro del rifiuto provvisorio

Quando l'Istituto, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale, conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18^{ter} 2)i) ResC, indirizzata direttamente all'OMPI.

C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi

Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e/o dei servizi che consente di conferire la protezione al segno, l'Istituto conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi giuridici ai sensi della regola 18^{ter} 2)ii) ResC. Dunque, quando il titolare accetta una limitazione proposta dall'Istituto o quando l'Istituto accetta una proposta di limitazione presentata dal titolare, l'Istituto non notifica una decisione al titolare (cfr. n 2.2.4 pag. 56). Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.

D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera

Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC non può essere presentata direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 1.4.3 pag. 47). Di conseguenza, l'Istituto non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.

Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all'Istituto l'emissione di una decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l'OMPI ai sensi della regola 18^{ter} 3) ResC oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente presso l'OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) ResC.

2.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto

Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l'Istituto emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione di rifiuto ai sensi della regola 17.5)a)i) o 17.5)a)iii) ResC con l'indicazione dei rimedi giuridici e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all'articolo 41 LPM.

Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 2.2.5 pag. 56 senza che l'Istituto ritiri la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite una decisione dell'Istituto entrata in vigore o di un'autorità di ricorso e tale decisione conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18^{ter} 2) o 3) ResC già iscritta, l'Istituto non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter} 4) ResC è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da quello della dichiarazione ai sensi della regola 18^{ter} 2) o 3) ResC (cfr. paragrafo precedente).

2.2.7 Proseguimento della procedura

Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può chiedere il proseguimento della procedura in conformità all'articolo 41 LPM (per quanto riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda Parte 1, n. 3.7 pag. 28).

2.2.8 Procedura d'esame accelerata

L'articolo 18a OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa domandare che l'esame dei motivi assoluti sia attuato secondo una procedura accelerata. Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 1, n. 3.4 pag. 25.

Una richiesta d'esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi assoluti.

A) Richieste d'esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio

In questo caso l'Istituto esamina i motivi assoluti di rifiuto non appena riceve il pagamento della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione conformemente alla regola 18^{ter} 1) ResC. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato, l'Istituto notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi assoluti. La procedura prosegue quindi come indicato dal n. 2.2.2 al n. 2.2.6 pag. 55 seguenti.

B) Richieste d'esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio

In questo caso l'Istituto applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra l'Istituto e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.

La legislazione non prevede una procedura accelerata per l'esame dei motivi relativi.

Parte 4 – Esame materiale dei marchi

1. Basi giuridiche

Art. 1 cpv. 1 LPM

Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda.

Art. 30 cpv. 2 lett. c LPM

[L'Istituto] Respinge la domanda di registrazione se:

c. vi sono motivi assoluti d'esclusione;

Art. 2 LMP: motivi assoluti d'esclusione

Sono esclusi dalla protezione come marchi:

a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;

b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica;

c. i segni che possono indurre in errore;

d. i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.

2. Attitudine a costituire un marchio

Prima di appurare l'eventuale esistenza di motivi assoluti d'esclusione nel quadro dell'esame materiale dei marchi, è necessario esaminare se il segno depositato per la registrazione può propriamente costituire un marchio ai sensi della legge sulla protezione dei marchi.

L'articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati di maniera che agli interessati sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato¹. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza²: garantisce che tutti i prodotti contrassegnati provengano da un'azienda determinata (o da un'azienda appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).

¹ DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-2828/2010, consid. 4.3 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

² DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B-2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di marchio³. L'attitudine a costituire un marchio è pertanto definita anche carattere distintivo astratto⁴. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (ad es. i codici a barre) non sono atti a costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un'impressione d'insieme completa, come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi⁵.

Le seguenti spiegazioni relative all'esame materiale dei marchi devono sempre essere considerate alla luce dei principi succitati.

3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d'esclusione

3.1 Criteri d'esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi

I criteri applicati nell'ambito dell'esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono identici.

Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (ad es. i marchi verbali, figurativi o di colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell'ambito della valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo⁶. La percezione di un segno costituito ad esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall'aspetto esterno del prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l'Istituto distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A pag. 71) e non convenzionali (cfr. lett. B pag. 92).

³ TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

⁴ È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui all'art. 1 cpv. 1 LMP, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM in relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2 pag. 67).

⁵ Cfr. in merito all'orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

⁶ Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).

3.2 Impresione d'insieme

Nell'ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l'impressione d'insieme⁷. Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i colori⁸. L'impatto di ciascun elemento sull'impressione d'insieme deve essere valutato caso per caso.

Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione⁹. Tali segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi¹⁰. Una valutazione differenziata si presenta se ci sono modifiche o mutilazioni¹¹: benché possano, infatti, rendere un segno ammissibile alla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di cui alle lettere c e d dell'articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica¹².

3.3 Relazione ai prodotti e servizi

Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L'esistenza di motivi di esclusione deve sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato concretamente¹³. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine generale¹⁴. L'Istituto ammette un segno alla protezione d'ufficio per tutti i prodotti o servizi

⁷ DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV; TAF B-684/2009, consid. 3.1 – Outperform. Outlast.

⁸ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6 pag. 88.

⁹ Cfr. concernente l'art. 2 lett. c LPM TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

¹⁰ Un'eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla protezione apportano all'elemento problematico un mutamento di significato evidentemente riconoscibile; cfr. ad es. i casi ai n. 8.4.1 pag. 118 e n. 8.4.9 pag. 122.

¹¹ Cfr. n. 4.4.9.2 pag. 83.

¹² In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 7.2 segg. pag. 109 segg. e n. 8.7 seg. pag. 130 segg.).

¹³ TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-7272/2008, consid. 5 e 5.3 – SNOWSPORT.

¹⁴ Cfr. ad es. in merito ai marchi di forma TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale). In merito alle indicazioni descrittive cfr. n. 4.4.2 pag. 71. Tale principio non vale nel caso d'esamedì rischio palese d'indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2 pag. 105).

per cui non vi sono motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita¹⁵.

3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione

Oggetto dell'esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati; l'esame è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione¹⁶. Non vengono considerate le circostanze o il motivo della domanda di registrazione¹⁷. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere l'imposizione del marchio, anche le circostanze dell'uso precedente del segno non sono prese in esame¹⁸. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d'esame¹⁹.

3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate

La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione da parte delle cerchie commerciali svizzere interessate²⁰. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei destinatari dei prodotti e/o servizi in questione²¹ che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie specializzate²²; sono da considerare anche i destinatari intermediari²³. È determinante la lista dei prodotti e/o servizi secondo la domanda di registrazione²⁴ (cfr. anche sopra n. 3.4). Per l'esame del carattere di dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM è inoltre necessario tenere conto del punto di vista della concorrenza²⁵. In merito alla valutazione dei motivi d'esclusione secondo l'articolo 2 lettera d LPM si veda n. 6 pag. 107.

Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le merci d'uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate; si presume

¹⁵ TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale).

¹⁶ DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310, consid. 3° – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 e 6 – Valigia rossa (marchio tridimensionale); TAF B-3331/2010, consid. 6.1 – Paradies.

¹⁷ TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless (marchio figurativo).

¹⁸ TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale); TAF B-6203/2008, consid. 5.6 – Chocolat Pavot (fig.) III. Cfr. anche n. 4.3.1 pag. 68.

¹⁹ TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.

²⁰ DTF 134 III 547, consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS; TAF B-3550/2009, consid. 2.9 – FARMER.

²¹ TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

²² TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH.

²³ TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] "possono essere interpellate anche le cerchie specializzate o gli intermediari"); TAF B-356/2008, consid. 8.3.3 – GB.

²⁴ TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

²⁵ TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 AM TAG; TAF B-6257/2008, consid. 9 – Deozinc.

un'attenzione media²⁶. Secondo la prassi dell'Istituto, il destinatario medio è una persona mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari²⁷. Qualora siano interessate cerchie specializzate l'Istituto presuppone di massima un livello di attenzione più elevato, rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze linguistiche cfr. di seguito n. 3.6).

Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate²⁸; la grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica che esse hanno tra di loro non sono rilevanti²⁹. Qualora un prodotto sia destinato (anche) a cerchie specializzate, il segno è inammissibile anche se, ad esempio, solo queste ultime lo comprendono come direttamente descrittivo³⁰.

3.6 Lingue contemplate

Sotto il profilo linguistico l'esame contempla anzitutto l'italiano, il tedesco, lo svizzero tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione³¹.

Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta³². Questo dipende dai singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è senz'altro accettata³³; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse³⁴. Il solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza

²⁶ DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale).

²⁷ TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

²⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.

²⁹ Cfr. TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; TAF B-5296/2012, consid. 3 – toppharm Apotheken (fig.).

³⁰ TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt.

³¹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS.

³² Può succedere che una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET).

³³ TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

³⁴ TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II.

al dominio pubblico³⁵. Si considera inoltre che, nel rispettivo settore³⁶, determinate cerchie specializzate dispongano di migliori conoscenze delle lingue straniere³⁷ (l'inglese è, ad es., il linguaggio tecnico adottato in ambito informatico).

3.7 Casi limite

Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione secondo l'articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali civili, in caso di contenzioso, è riservato l'esame dei marchi registrati³⁸.

Questo principio non vale tuttavia quando non trattasi dell'appartenenza al dominio pubblico, ma di un segno che può indurre in errore³⁹, essere in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi⁴⁰.

3.8 Parità di trattamento

In virtù dell'obbligo di parità di trattamento di cui all'articolo 8 Cst., nel quadro dell'esame dei marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo⁴¹. Non si può far valere il principio della parità di trattamento nei confronti di se stessi (in caso di avere torto)⁴². La parità di trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili sotto ogni aspetto rilevante⁴³ (ad es. le modalità della composizione del segno⁴⁴, del suo significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati⁴⁵). Le decisioni vecchie non possono essere vincolanti per la prassi attuale⁴⁶.

³⁵ DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI.

³⁶ Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.

³⁷ Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

³⁸ DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225, consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-6629/2011, consid. 4.4. – ASV.

³⁹ TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

⁴⁰ DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.).

⁴¹ TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.

⁴² TF 4A_62/2012, consid. 3 – Doppia elica (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezza luna rossa (marchio figurativo).

⁴³ Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.).

⁴⁴ Il fatto che entrambi i segni considerati sono degli slogan non basta a concludere che sono paragonabili (TAF B-8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); inoltre un marchio puramente verbale non è senz'altro paragonabile a un marchio verbale/figurativo combinato (TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC); lo stesso vale per una singola parola in paragone a un marchio verbale che contiene un elemento verbale aggiuntivo (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z).

⁴⁵ Secondo le decisioni TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento pretende che i marchi paragonati siano rivendicati per i medesimi prodotti e/o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6

Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell'illegalità⁴⁷. Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell'illegalità⁴⁸. Solo nel caso si tratti di una pluralità di casi e unicamente quando l'Istituto abbia espresso chiaramente l'intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il principio di parità di trattamento nell'illegalità⁴⁹. Quandanche l'Istituto abbia modificato la sua prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione⁵⁰.

Il principio della parità di trattamento deve essere applicato in maniera restrittiva nell'ambito dei marchi, poiché differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un segno possono rivestire grande importanza⁵¹. Inoltre una rinnovata valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con riservatezza⁵².

3.9 Tutela della buona fede

Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa⁵³. Si presuppone che facendo affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento dell'amministrazione, l'amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio⁵⁴. La registrazione isolata di marchi paragonabili non crea legittima fiducia⁵⁵.

– TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è sostenuta l'opinione contraria.

⁴⁶ TAF B-3377/2010, consid. 6.1 – RADIANT APRICOT; TAF, sic! 2009, 258, consid. 4.2 – Triangolo sferico (marchio figurativo). Di norma, il TAF nega il fatto che marchi la cui registrazione data più di otto anni siano paragonabili: TAF B-283/2012, consid. 9.1 – NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 8.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-8117/2010, consid. 8 – GREEN PACKAGE; TAF B-6246/2010, consid. 8.1 – JumboLine; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

⁴⁷ TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2937/2010, consid. 6.2 – GRAN MAESTRO; TAF B-848/2010, consid. 6.1 – WILD BEAN CAFE.

⁴⁸ Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 6.3 – Silacryl.

⁴⁹ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2225/2011, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz.

⁵⁰ TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con riferimento a DTF 127 II 113.

⁵¹ TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); cfr. anche TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-6257/2008, consid. 12 – Deozinc; TAF B-5531/2007, consid. 10 – APPLY TIPS.

⁵² Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

⁵³ TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129 I 161, consid.4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

⁵⁴ TF 4A_62/2012, consid. 4 – Doppia elica (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

⁵⁵ TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET; TAF B-3650/2009, consid. 6.2 – 5 am Tag; TAF B-990/2009, consid. 8.2 – BIOTECH ACCELERATOR.

3.10 Decisioni estere

Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera; secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali⁵⁶. Ogni paese valuta l'ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione, giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali⁵⁷.

Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato all'estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le registrazioni estere possono essere ignorate⁵⁸. In generale è necessario considerare da un lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un altro paese, dall'altro, poiché nell'ambito dell'esame dei marchi ogni paese gode di un grande potere di apprezzamento⁵⁹, che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali⁶⁰.

Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi⁶¹, le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito all'eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 7.2.2 pag. 111). Sono rilevanti esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto svizzero. Inoltre, in materia di indicazioni di provenienza l'Istituto segue una prassi diversa da quella adottata dagli Uffici esteri.

3.11 Ricerche in Internet per valutare il carattere di dominio pubblico

Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l'Istituto si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un termine viene capito⁶². Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico, Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati⁶³. Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere compromessa l'ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono effettuate anche per valutare l'ammissibilità alla protezione di marchi

⁵⁶ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-283/2012, consid. 10 – NOBLEWOOD; TAF B-2937/2010, consid. 5 – GRAN MAESTRO.

⁵⁷ DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

⁵⁸ TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank; TF, sic! 2007, 831, consid. 5.3 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-4854/2010, consid. 7 – Silacryl.

⁵⁹ DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.).

⁶⁰ DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

⁶¹ Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.).

⁶² TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

⁶³ Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN e TAF B-4080/2008, consid. 5.1.2 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

tridimensionali, per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti⁶⁴.

Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet estere⁶⁵ che, considerate tutte le circostanze oggettive possono rappresentare un indizio per valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.2 pag. 69).

4. Dominio pubblico

4.1 Basi giuridiche

L'articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1), secondo cui sono esclusi dalla protezione i segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a quanto previsto dall'articolo 6^{quinquies} lettera B n. 2 CUP⁶⁶. Quest'ultimo prevede, infatti, che la registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi

- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o
- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta.

4.2 Nozione di dominio pubblico

La disposizione di cui all'articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell'interesse generale che segni siano monopolizzati come marchi in maniera ingiustificata. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono esclusi dalla protezione come marchi:

- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di carattere distintivo concreto), e
- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità)⁶⁷.

⁶⁴ DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).

⁶⁵ TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF B-990/2009, consid. 4.2.2 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela.

⁶⁶ TF 4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TF, FBDM 1994 I 43, consid. 4.a – MASTERtherm; TAF B-283/2012, consid. 3 – NOBLEWOOD.

⁶⁷ DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties/M&M's (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR.

Poiché il marchio deve permettere ai destinatari di riconoscere i contrassegnati prodotti e/o servizi in quanto di provenienza comune determinata e dunque di distinguerli da quelli degli altri offerenti⁶⁸, il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto⁶⁹ (cfr. n. 3.5 pag. 62) deve essere valutato dal presunto punto di vista di questa cerchia di persone.

Per converso, nella valutazione del bisogno di disponibilità, occorre in primo luogo tenere conto delle presunte esigenze degli altri concorrenti⁷⁰. Questi ultimi sono, infatti, legittimamente preoccupati che non sia loro precluso, in maniera limitante la concorrenzialità, l'uso di segni utili in relazione alla produzione o alla commercializzazione dei loro prodotti e/o servizi. Il bisogno di disponibilità non presuppone un effettivo uso del segno da parte di terzi. Basta che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere in considerazione⁷¹.

Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l'assenza di carattere distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze⁷². In genere i segni privi di carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.

4.3 Esame dei marchi conformemente all'articolo 2 lettera a LPM

Un segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM dal momento che è riscontrato uno dei due aspetti della nozione di dominio pubblico, ossia l'assenza di carattere distintivo o il bisogno di disponibilità.

4.3.1 Assenza di carattere distintivo

I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale, in generale o in rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati. Sono in particolare privi di carattere distintivo concreto i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi^{73,74}. Sono poi privi di carattere distintivo concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d'esame, l'Istituto definisce segni banali tutti i segni succitati.

⁶⁸ DTF 134 III 547, consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale).

⁶⁹ TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS.

⁷⁰ TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6097/2010, consid. 4.1 – Belladerm; TAF B-3650/2009, consid. 4 – 5 am Tag.

⁷¹ TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con riferimento a DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 e 4.4 – SWISSDOOR.

⁷² Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.

⁷³ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁷⁴ Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione dell'assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi.

Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l'altro, le parole o le immagini che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli imballaggi che non si distinguono in maniera evidente da quelle di uso corrente o colori astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori⁷⁵.

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce direttamente dalla funzione legale del marchio⁷⁶, ossia distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. Questo criterio riveste pertanto un'importanza centrale nell'esame del marchio. L'idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità⁷⁷. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo⁷⁸.

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto è solo dato se un segno è completamente privo di carattere distintivo.

L'uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull'esame del carattere distintivo originario⁷⁹, che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso⁸⁰. L'Istituto esamina il carattere distintivo acquisito con l'uso solo su richiesta⁸¹.

4.3.2 Bisogno di disponibilità

Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dai concorrenti attualmente o in futuro (cfr. n. 4.2 pag. 67). L'esame dei motivi assoluti di esclusione in seno alla procedura di registrazione deve essere effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato (art. 13 LPM)⁸². A titolo d'esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità le parole che possono servire per designare prodotti o servizi⁸³, ma anche i colori o le forme che rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L'esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative⁸⁴.

⁷⁵ Cfr. in merito gli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio al n. 4.4 pag. 71 segg.

⁷⁶ Cfr. n. 2 pag. 59.

⁷⁷ TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.6 – RADIANT APRICOT; cfr. già CRPI, sic! 2004, 216, consid. 9 – GRIMSELSTROM.

⁷⁸ TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).

⁷⁹ Cfr. TAF B-5786/2011, consid.5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

⁸⁰ TAF 4A_528/2013, consid. E. 5.3.2 – ePost select (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

⁸¹ Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 10 pag. 136.

⁸² TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

⁸³ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

⁸⁴ Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

Nell'ambito dell'esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo l'esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1 pag. 68). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità, se il segno è dotato di carattere distintivo.

Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l'imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 10.1.2 pag. 137). L'articolo 2 lettera b LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr. n. 4.11.4 pag. 97).

4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e servizi

Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi dalla lista dei prodotti e servizi.

Esempi:

- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele
- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette

Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Per valutare l'ammissibilità di una limitazione negativa, si procede a un esame in ogni caso singolo che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:

- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o servizi problematici⁸⁵. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.
- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l'oggetto della protezione sia inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con precisione (art. 11 cpv. 1 OPM)⁸⁶. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono tessuti specifici per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l'oggetto della protezione.
- La limitazione negativa non deve causare un rischio d'indurre in errore (cfr. n. 5 pag. 104). A titolo di esempio, il segno ABC IL MIGLIOR VINO DEL MONDO, depositato

⁸⁵ Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B-3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali.

⁸⁶ TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

per «Bevande alcoliche, ad eccezione del vino» susciterebbe presso i destinatari aspettative che la limitazione della lista dei prodotti non consentirebbe di soddisfare. Il segno sarebbe pertanto rifiutato poiché considerato palesemente ingannevole. Eccezionalmente, le circostanze particolari nel caso singolo (tra l'altro un'elevata attenzione del pubblico) possono eliminare il rischio d'indurre in errore.

A. Segni convenzionali

4.4 Marchi verbali

4.4.1 Considerazioni generali

I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l'aspetto del dominio pubblico sono perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di carattere distintivo concreto⁸⁷. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità (in merito all'assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in generale, cfr. n. 4.2 pag. 67).

Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi, sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4 pag. 78 segg.)

4.4.2 Indicazioni descrittive

Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi⁸⁸ che le cerchie interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale (assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per l'uso di tutti (bisogno di disponibilità)⁸⁹.

In sede d'esame valgono i principi seguenti:

- Sono descrittive sia le denominazioni specifiche, sia i rinvii a possibili⁹⁰ caratteristiche dei prodotti o servizi rivendicati⁹¹, come ad esempio la qualità, la provenienza geografica o il funzionamento (cfr. n. 4.4.2.1 segg. pag. 74).
- Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati

⁸⁷ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

⁸⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

⁸⁹ DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

⁹⁰ TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW.

⁹¹ TF 4A_492/2007, consid. 2 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TF, sic! 2004, 400, consid. 3.1 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3650/2009, consid. 2 – 5 am Tag.

prodotti o servizi⁹². Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di qualità e quelle di natura pubblicitaria⁹³ (cfr. n. 4.4.2.3 pag. 76).

- In sede d'esame non si tratta di determinare se, da un punto di vista astratto, il segno rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o servizi rivendicati⁹⁴.
- Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi⁹⁵. Sono ammessi alla protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro in relazione ai prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è escluso dalla protezione⁹⁶. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare⁹⁷. La questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso⁹⁸.
- Il fatto che l'espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è decisivo. Un'indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere descrittivo⁹⁹. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno¹⁰⁰. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato conosciuto¹⁰¹. Anche i neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro significato pare evidente alle cerchie interessate¹⁰². Ciò accade in particolare se questi, in conformità con l'uso della lingua o le sue regole lessicali, vengono interpretati dalle cerchie interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in

⁹² TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE.

⁹³ Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1228/2010, consid. 4.2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.

⁹⁴ TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH; TAF B-6910/2007, consid. 4 – 2LIGHT.

⁹⁵ TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.

⁹⁶ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-8186/2008, consid. 2.2 – BABYRUB.

⁹⁷ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

⁹⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

⁹⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

¹⁰⁰ TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).

¹⁰¹ TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silacryl; TAF B-3650/2009, consid. 5.1 – 5 am Tag; TAF B-1710/2008, consid. 3.3 – SWISTEC.

¹⁰² TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD; TAF B-7204/2007, consid. 8 – STENCILMASTER.

questione¹⁰³. Parimenti, il fatto che un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il segno sia atto a essere protetto¹⁰⁴.

- I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione¹⁰⁵. Un segno che ha più significati se considerato fuori contesto, può assumere un'accezione ben precisa con carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici¹⁰⁶. Quando siano possibili una comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie interessate partiranno da quest'ultimo presupposto¹⁰⁷.
- L'esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative¹⁰⁸. In altri termini, l'esistenza di un'espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al dominio pubblico¹⁰⁹.
- Poiché ai fini della valutazione è determinante l'impressione d'insieme¹¹⁰, non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi¹¹¹.
- Sono esclusi dalla protezione i segni che sono descrittivi anche per una sola parte dei prodotti o servizi elencati sotto il termine generale rivendicato¹¹². È da considerare in questo frangente che non è a priori escluso che un prodotto sia incluso in diversi termini generali¹¹³.
- Sono esclusi dalla protezione i segni che si limitano ad indicazioni descrittive o usuali e pertanto banali¹¹⁴. Sono invece ammessi alla registrazione i segni che presentano elementi di carattere distintivo che marcano l'impressione d'insieme in modo essenziale (cfr. n. 4.4.9 pag. 81).

¹⁰³ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-8586/2010, consid.2.5 – Colour Saver.

¹⁰⁴ TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank.

¹⁰⁵ Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 – GlobalePost (fig.); DTF 116 II 609, consid.2a – FIORETTO; TAF B-1228/2010, consid.4.2.2 – ONTARGET.

¹⁰⁶ TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-1190/2013, consid. 3.4 – ERGO (fig.); TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

¹⁰⁷ TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z.

¹⁰⁸ TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

¹⁰⁹ TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

¹¹⁰ Cfr. n. 3.2 pag. 61.

¹¹¹ Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

¹¹² TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – RADIANT APRICOT; TAF B-7204/2007, consid. 6 – STENCILMASTER.

¹¹³ TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

¹¹⁴ Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

4.4.2.1 Denominazioni generiche

Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.

Esempi:

- MELA per frutta (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell'editoria (cl. 16)

4.4.2.2 Indicazioni relative alle caratteristiche

Le indicazioni descrittive possono rinvviare a una caratteristica qualunque dei prodotti o servizi. L'enumerazione seguente non è esaustiva.

4.4.2.2.1 Indicazioni relative alle proprietà

Le indicazioni che descrivono le proprietà o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione¹¹⁵. Questo vale, anche se la descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio¹¹⁶.

Esempi:

- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5,10)¹¹⁷
- SMART per armi da fuoco (cl. 13)¹¹⁸

4.4.2.2.2 Indicazioni relative alla presentazione

Indicazioni riguardanti la forma, l'imballaggio oppure l'arredamento sono particolarmente di dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d'uso.¹¹⁹

Esempi:

- Il segno GOLD BAND non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco, poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione che viene usato spesso per questi prodotti o per i loro imballaggi¹²⁰.
- Il segno ROTRING è ammesso alla protezione per attrezzi¹²¹, poiché non è usuale che un anello rosso sia apposto su un tale prodotto o sul suo imballaggio.

¹¹⁵ Cfr. TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl.

¹¹⁶ TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

¹¹⁷ CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

¹¹⁸ CRPI, sic! 2003, 806 – SMarT.

¹¹⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TAF B-5274/2009, consid. 2.2 – SWISSDOOR.

¹²⁰ DTF 116 II 609 – GOLD BAND.

¹²¹ DTF 106 II 245 – ROTRING.

Nel caso particolare di un rinvio alla forma dei prodotti, non si considerano unicamente i criteri succitati, ma si valuta anche se la forma in questione è inattesa per i prodotti interessati¹²². Come forme inattese non si considerano soltanto forme spesso ricorrenti ma anche – soprattutto in caso di molteplicità di forme – quelle che rappresentano soltanto variazioni della gamma di forme banale.¹²³

4.4.2.2.3 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari

Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o servizi in questione¹²⁴. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il segno come descrizione di uno possibile scopo d'uso¹²⁵. Lo stesso vale per le indicazioni che descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi.

Esempi:

- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)¹²⁶
- ELLE per prodotti destinati alle donne¹²⁷

4.4.2.2.4 Indicazioni relative agli effetti

Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei prodotti per cui sono rivendicate¹²⁸.

Esempi:

- RAPIDE per prodotti farmaceutici (cl. 5)
- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)¹²⁹
- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)¹³⁰

4.4.2.2.5 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose

Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell'editoria (cl. 16), le pubblicazioni elettroniche e gli apparecchi per la riproduzione del suono o delle immagini (cl. 9), e i

¹²² Questo criterio consta del fatto che un segno costituito da un rinvio ad una forma attesa dei prodotti è in genere riconosciuto dalle cerchie commerciali interessate come indicazione descrittiva senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione (cfr. in merito n. 4.4.2 pag. 71). Cfr. anche TAF B-2054/2011, consid. 5.2, 5.4 e 5.5.1 – MILCHBÄRCHEN, dove si parte dal principio che la forma di orsetto è possibile e non inusuale per determinati prodotti.

¹²³ Cfr. anche n. 4.11.5 pag. 98, secondo capoversopag. 98 su come procedere in caso di una gamma di forme banale.

¹²⁴ Per i prodotti: TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

¹²⁵ TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV.

¹²⁶ TAF B-1000/2007 – Viaggio.

¹²⁷ TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

¹²⁸ Cfr. TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver; TAF B-6291/2007, consid. 5 – CORPOSANA.

¹²⁹ CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

¹³⁰ CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici. Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono i possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione¹³¹.

Esempi:

- ANIMALI per libri (cl. 16)
- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)

Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia¹³² o che comprendono un elemento distintivo non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse alla protezione.

Esempi:

- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28

In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone, indipendentemente dall'identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.

A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno ad es. creato un'opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di determinati prodotti e/o servizi.

Esempio:

- MOZART per supporti audio (cl. 9)

4.4.2.3 Indicazioni relative all'offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi

I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi dalla protezione. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.

Esempi:

- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)¹³³
- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)¹³⁴

¹³¹ DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

¹³² Il TAF richiede una certa originalità ("gewisse Originalität" in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 – Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

¹³³ TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

¹³⁴ TAF B-3550/2009 – FARMER.

4.4.2.4 Designazioni di colore

I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore

- rappresenta un criterio d'acquisto per il prodotto (ad es. GIALLO per indumenti o tessuti),
- determina una caratteristica del prodotto (ad es. VERDE per colori, lacche o prodotti cosmetici),
- è inerente al prodotto (ad es. ROSSO per pomodori) oppure
- è utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).

Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.

I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.

Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l'imposizione nel mercato¹³⁵.

4.4.2.5 Altre indicazioni descrittive

Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio

- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])¹³⁶,
- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),
- un evento o l'epoca di fabbricazione di un prodotto (BERNA 2006 per l'organizzazione di esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),
- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati (GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])¹³⁷
- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi (SUPERMERCATO per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL'INFORMATICA per computer [cl. 9]), oppure
- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza; cfr. n. 8 pag. 115 segg.).

4.4.2.6 Denominazioni comuni internazionali (DCI)

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune internazionale (o nome unico) a tutte le sostanze omologate a fini farmaceutici. Si tratta di denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non sono ammesse alla registrazione. È possibile registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto alle DCI, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è escluso il bisogno di disponibilità. Il fatto che le cerchie interessate

¹³⁵ Cfr. n. 10.1.2 pag. 137.

¹³⁶ DTF 118 II 181 – DUO.

¹³⁷ TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

mettano in relazione il segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il carattere distintivo necessario. Il marchio SIMVASTAT (CH 510 477), ad esempio, costituisce una variazione sufficiente della DCI SIMVASTATIN.

4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria

Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale) alla qualità dei prodotti o servizi o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico¹³⁸. Lo stesso vale per i segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi¹³⁹. Sono esclusi dalla protezione i segni costituiti da un'indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli slogan cfr. di seguito n. 4.4.5 pag. 78).

Esempi:

- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)¹⁴⁰
- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)¹⁴¹

4.4.4 Segni usuali

Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati¹⁴². I segni di questo tipo sono considerati banali. Si tratta di segni privi di carattere distintivo concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno di disponibilità.

Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale generale, come ad esempio ENTERPRISE¹⁴³ o NETTO¹⁴⁴ per qualsiasi tipo di prodotto.

4.4.5 Slogan

Gli slogan sono espressioni concise e d'effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che

¹³⁸ Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET; TAF B-7245/2009, consid. 2 – LABSPACE.

¹³⁹ Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TF 4A_648/2010, consid. 2.3 – PROLED (fig.).

¹⁴⁰ DTF 129 III 225 – MASTERPIECE.

¹⁴¹ CRPI, sic! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

¹⁴² TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

¹⁴³ CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE.

¹⁴⁴ CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO.

- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi, come ad esempio la loro specie, il loro scopo o il loro funzionamento,
- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria¹⁴⁵,
- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano semplici inviti¹⁴⁶ (inviti all'acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati in riferimento ai prodotti o servizi rivendicati.

Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una combinazione delle indicazioni succitate.

In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di metterli in relazione con un'azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al bisogno di disponibilità¹⁴⁷.

Esempi:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per prodotti farmaceutici (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto

Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare, nonché gli slogan che presentano un elemento distintivo.

Esempi:

- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)
- MAKING YOUR BUSINESS WORLD A SINGLE WORLD (CH 413 147) per programmi per computer (cl. 9)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! (CH 322 804) per alimenti per gli animali (cl. 31)

4.4.6 Ditte

Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi divergono da quelle inerenti all'iscrizione di una ditta nel registro di commercio^{148,149}, in particolare perché l'uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o

¹⁴⁵ Cfr. n. 4.4.3 pag. 78.

¹⁴⁶ DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

¹⁴⁷ Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

¹⁴⁸ Cfr. DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-1710/2008, consid. 6 – SWISTEC.

¹⁴⁹ In merito all'esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio su www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/wirtschaft/handelsregister/zefix_/firmennachforschungen.html.

servizi, ma rinvia al titolare di un'azienda¹⁵⁰. Per la registrazione di una ditta come marchio, l'Istituto procede all'esame di ammissibilità conformemente all'articolo 2 lettera a LPM come per qualsiasi altro segno¹⁵¹.

Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (ad es. SA, sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.

Esempi di segni non ammessi alla registrazione:

- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)
- POMME SA per vendita al dettaglio (cl. 35)

4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono

I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o .NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell'impressione d'insieme¹⁵².

I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo paese¹⁵³ e sono pertanto esaminati come indicazioni geografiche (cfr. n. 8 pag. 115).

Esempi:

- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)
- ABC.CH è ammesso alla registrazione per tutti i prodotti e servizi a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui agli articoli 47 LPM seguenti

Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi, come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico, l'ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell'impressione d'insieme suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.

Esempio:

- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)

¹⁵⁰ TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.).

¹⁵¹ TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

¹⁵² Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM.

¹⁵³ CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE.

4.4.8 Segni liberi

I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive¹⁵⁴. L'Istituto procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.

Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell'acquisto dei prodotti o nel ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei prodotti/servizi di un'azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di un'indicazione descrittiva o usuale¹⁵⁵.

4.4.9 Segni ammessi alla protezione per principio

Nella misura in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l'impressione d'insieme in modo decisivo, i segni descrittivi o usuali rispettivamente banali possono essere registrati come marchi.

I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. In sede d'esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che, considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.

4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico

L'Istituto registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al dominio pubblico, nella misura in cui l'impressione d'insieme che ne deriva conferisce loro un carattere distintivo.

4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali

In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali¹⁵⁶, scorrette o modificate.

¹⁵⁴ Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI.

¹⁵⁵ Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.

¹⁵⁶ Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello risultante dalla mera somma dei singoli elementi¹⁵⁷.

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- LIPOLÈVRES (IR 693 436, cl. 3, 5)
- INFOINVENT (IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42)

È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche. Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come descrittivo¹⁵⁸. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione. La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno atto alla protezione¹⁵⁹. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare¹⁶⁰. Anche la mera modifica dell'ordine degli elementi di un segno (inversione) non ne comporta l'ammissibilità alla registrazione¹⁶¹.

I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi possono essere ammessi alla protezione.

4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre

I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1 pag. 81).

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)
- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)

Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della combinazione di un'indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato come unità.

¹⁵⁷ TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 – NOBLEWOOD.

¹⁵⁸ TAF B-283/2012, consid. 4.6 – NOBLEWOOD.

¹⁵⁹ Cfr. TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER; CRPI, sic! 2004, 220, consid. 8 – smartModule e smartCore.

¹⁶⁰ TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – topharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

¹⁶¹ Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.

Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità¹⁶², mentre IPUBLISH è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»¹⁶³.

4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni

Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta (modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed escludere il bisogno di disponibilità¹⁶⁴. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica¹⁶⁵.

In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in modo da marcare l'impressione d'insieme in modo decisivo (cfr. n. 4.4.9 pag. 81). Al fine di determinare se in un segno costituito da un'espressione appartenente al dominio pubblico modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è necessario tenere conto del singolo caso e considerare l'effetto visivo, uditivo e il significato. In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un'unica lettera può avere un grande impatto sull'impressione d'insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato della parola), mentre in altri l'effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la modificazione o mutilazione non altera l'impressione d'insieme in modo decisivo¹⁶⁶.

Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l'uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di «to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d'oggi l'uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via SMS¹⁶⁷.

In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell'acqua minerale, non sono segni ammessi alla registrazione, poiché un'unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la modifica apportata non influisce sulla pronuncia¹⁶⁸.

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- SPAGHELLI (CH 449 222, cl. 29, 30)

Esempio di segno non ammesso alla registrazione:

- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)

¹⁶² CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY.

¹⁶³ CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

¹⁶⁴ In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2 lett. c e d LPM cfr. n. 3.2 pag. 61, come anche n. 5 segg. pag. 104 segg.

¹⁶⁵ Cfr. TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-7427/2006, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.).

¹⁶⁶ Cfr. TAF, sic! 2014, 24, consid. E. 2.2 in fine – Ce'Real.

¹⁶⁷ TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT.

¹⁶⁸ Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 4 – Micropor.

4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole

L'accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell'elemento descrittivo (pleonasma) può costituire un segno ammesso alla registrazione (ad es. TINIMINI composto da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).

A differenza dei pleonasmi, sono invece esclusi dalla protezione i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine (ad es. CURRY-CURRY).

I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l'ambiguità è irrilevante il segno non può essere registrato.

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- AUS GUTEM GRUNDE (CH 493 054, cl. 32)

4.4.9.4 Designazioni simboliche

I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in cui non sono usuali nel commercio.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- LILIPUT (CH 475 970, cl. 25)
- BLUE WATER (CH 451 907, cl. 3)

4.4.9.5 Pluralità di lingue

I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d'esame sono di principio atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione con altri elementi come una leggera mutilazione.

L'origine straniera di termini usuali in Svizzera (ad es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB) non influisce in linea di massima sul carattere di dominio pubblico di un segno.

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- FRESHDELICA (IR 727 588, cl. 31)

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- AQUASWISS

4.5 Segni semplici

4.5.1 Singole lettere e cifre

Sono in particolare segni semplici, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le singole lettere dell'alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema numerico arabo (da 0 a 10) e romano¹⁶⁹. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in ragione del loro numero limitato.

4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre

Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati (ad es. indicazioni metriche o di tipo)¹⁷⁰.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)
- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)
- V8 per veicoli (8 cilindri av)
- M8 per viti (metrico/8 mm)

I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni, abbreviazioni o date percepibili come rinvii descrittivi.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- 4x4 (CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12])
- PCC (CH 481 135, cl. 9, 16, 42)

4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso

Le lettere dell'alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per l'«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest'ortografia non è inoltre indispensabile nel linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece escluse dalla protezione le cifre che, in relazione con determinati prodotti, sono percepite come indicazioni di quantità (anche in assenza di un'unità di misura).

¹⁶⁹ TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-1580/2008, consid. 2.3 – A - Z.

¹⁷⁰ TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.

4.5.4 Figure geometriche

Sono segni semplici anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il quadrato e il cerchio¹⁷¹. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice sono invece atte a essere registrate.

Esempi di segni ammessi alla protezione:



4.5.5 Punteggiatura

Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono banali e privi di carattere distintivo, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono segni d'interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-), ma anche i segni matematici come l'uguale (=), il più (+) o il meno (-). Lo stesso vale anche per la semplice raffigurazione di un asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- Q. (IR 734 278, cl. 12, 25, 28)
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)

4.5.6 Segni ammessi alla protezione per principio

4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri

L'Istituto ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere: la lettera greca α , ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione dei raggi alfa.

¹⁷¹ TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- BETA (CH 440 486, cl. 37)
- DELTA (CH 485 234, cl. 10)

Le scritture inusuali in Svizzera (ad es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette al bisogno di disponibilità¹⁷².

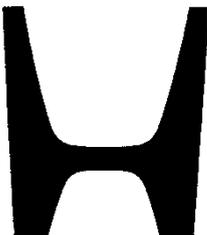
Esempi:

-  CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
-  CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammi

Le lettere dell'alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l'impressione d'insieme in modo decisivo¹⁷³.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-  CH 498 510, cl. 16, 28, 35
-  CH 452 689, cl. 37

¹⁷² Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la Federazione russa sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche (cfr. Parte 4, n. 8.7.1 pag. 130).

¹⁷³ La rappresentazione grafica non deve limitarsi all'evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M-joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 in combinazione con consid. 2.3 – V (fig.).

4.6 Marchi verbali/figurativi combinati

In conformità con i principi generali¹⁷⁴ i marchi verbali/figurativi combinati¹⁷⁵ sono esaminati in base all'impressione d'insieme¹⁷⁶.

I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di carattere distintivo¹⁷⁷. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.

Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono determinare l'impressione d'insieme in modo decisivo¹⁷⁸. Trattasi di una decisione basata sul potere di apprezzamento. Valgono i seguenti principi:

- Più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei confronti degli elementi grafici¹⁷⁹.
- Il grafismo non deve esaurirsi nell'evidenza¹⁸⁰; a titolo di esempio, i grafismi a modo di etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono sull'impressione d'insieme in modo decisivo¹⁸¹.
- Gli stili di carattere usuali¹⁸², le grafie regolari¹⁸³ e le varianti in maiuscolo/minuscolo¹⁸⁴ non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole frammentate, congiunte¹⁸⁵ o la punteggiatura¹⁸⁶.
- In linea di massima, l'aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive o usuali) basta per conferire a un segno il carattere distintivo necessario. Ciò vale anche se l'elemento figurativo è più piccolo dell'elemento verbale nella misura in cui determina l'impressione d'insieme in modo decisivo.
- L'uso di un numero più grande di colori può conferire carattere distintivo a un segno¹⁸⁷.

¹⁷⁴ Cfr. n. 3.2 pag. 61.

¹⁷⁵ Per la definizione cfr. Parte 1, n. 3.2 pag. 20.

¹⁷⁶ TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.); CRPI, sic! 2004, 926, consid. 3 e 6 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

¹⁷⁷ TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁷⁸ TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

¹⁷⁹ TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.); TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.).

¹⁸⁰ TF 4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.).

¹⁸¹ TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

¹⁸² Ad es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.).

¹⁸³ TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II; TAF B-7427/2006, consid. 5 – Chocolat Pavot (fig.).

¹⁸⁴ Cfr. TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-6352/2007, consid. 9 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 5 – SMART.

¹⁸⁵ TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc; TAF B-7204/2007, consid. 7 – STENCILMASTER.

¹⁸⁶ Cfr. CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-  CH 501 754, cl. 16

-  CH 504 137, diverse classi

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-  IR 866 199, cl. 29, 32¹⁸⁸

Rivendicazione di colore: oro

-  CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44¹⁸⁹

Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco

-  CH 54082/2006, cl. 29-33¹⁹⁰

-  CH 7299,7300/2001, cl. 1, 30¹⁹¹

Rivendicazione di colore: blu

¹⁸⁷ In merito all'insufficienza della rivendicazione di un colore solo cfr. TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.).

¹⁸⁸ TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

¹⁸⁹ TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

¹⁹⁰ TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

¹⁹¹ CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).



Rivendicazione di colore: giallo



- CH 2755/2005, cl. 5¹⁹²

Rivendicazione di colore: blu (Pantone 294)

4.7 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi¹⁹³. In merito all'appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4 pag. 86.

Esempio di segno ammesso alla protezione:



- CH 489 939, cl. 35, 36, 42

I segni figurativi composti da rappresentazioni bi- o tridimensionali possono essere percepiti come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera dei segni verbali¹⁹⁴. Appartengono in particolare al dominio pubblico le rappresentazioni usuali o palesi (ad es. le riproduzioni fedeli)

- dei prodotti o del loro imballaggio,
- di una loro parte (ad es. la presentazione della superficie¹⁹⁵),
- delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (ad es. la tecnica applicata¹⁹⁶, lo scopo o i destinatari).

¹⁹² TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

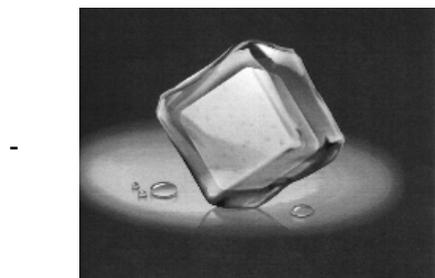
¹⁹³ Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione di 8x8 cm.

¹⁹⁴ Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.

¹⁹⁵ TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motivo a quadri (marchio figurativo).

Sono ammessi alla protezione, perché dotati di carattere distintivo ed esenti dal bisogno di disponibilità, solo i segni figurativi che, sotto il profilo della rappresentazione grafica, si scostano sufficientemente dalle rappresentazioni grafiche banali¹⁹⁷ o il cui soggetto si scosta abbastanza dalle forme e dalle presentazioni banali utilizzate nel relativo segmento di prodotti o servizi¹⁹⁸.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

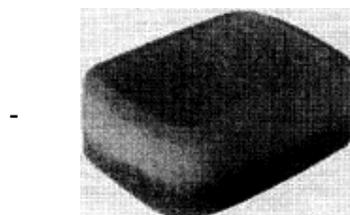


CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una semplice riproduzione fedele del prodotto, ma presenta elementi supplementari («cubetto di ghiaccio», illuminazione, gocce d'acqua).



CH 543 777, cl. 14 (coppe). Il segno non è una semplice riproduzione fedele del prodotto, ma presenta elementi supplementari (stelle, raggi).

Esempi di segni non ammessi alla protezione:



IR 690 455, cl. 3¹⁹⁹



IR 744 631, cl. 20, 24²⁰⁰. Il segno consta del ritaglio di un banale motivo a quadri. In relazione ai prodotti rivendicati il segno manca di carattere distintivo.

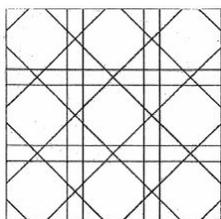
¹⁹⁶ TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile campo di applicazione dei prodotti o dei servizi.

¹⁹⁷ Cfr. TAF B-2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): la presentazione del segno figurativo è priva di carattere distintivo.

¹⁹⁸ In questo contesto i criteri d'esame dei marchi tridimensionali (n. 4.11.5 pag. 98) sono applicati analogamente; cfr. TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo); TAF B-6203/2008, consid. 3.2 e 4 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.

¹⁹⁹ CRPI, sic! 2003, 498 – Pastiglia detersiva (marchio figurativo.).

²⁰⁰ CRPI, sic! 2005, 280 – Motivo a quadri (marchio figurativo.).



IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21²⁰¹. Il segno raffigura un ritaglio di un motivo banale che corrisponde al cosiddetto intreccio viennese. In relazione con determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti cosmetici, accessori cosmetici e mobili) il segno è privo di carattere distintivo.

4.8 Marchi acustici

Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o composti da rumori²⁰², nonché diverse forme ibride.

I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono tra l'altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (ad es. il rombo di un motore per un veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (ad es. una nota canzone di Natale per delle decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciativi è decisiva l'impressione d'insieme.

In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 1, n. 3.2.3 pag. 22. In merito all'attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr. Parte 4, n. 2 pag. 59.

B. Segni non convenzionali

A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con l'aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Ciò vale in particolare per le forme dei prodotti e degli imballaggi, i colori e i motivi, nonché il movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato.

Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere distintivo concreto²⁰³, nel caso di un segno che coincide con l'aspetto esteriore del prodotto rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale o figurativo²⁰⁴. I destinatari, in effetti, sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e i motivi²⁰⁵. Se, ad esempio, la forma di una sedia d'ufficio, il colore o il motivo è rivendicato come marchio per mobili d'ufficio, in questi segni il destinatario

²⁰¹ TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo).

²⁰² Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 1, n. 3.2.3 pag. 22).

²⁰³ Cfr. DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

²⁰⁴ Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Praliné (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno.

²⁰⁵ Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

riconoscerà a priori la forma, il colore o la presentazione dei mobili d'ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là della sua funzione tecnica o estetica, esso ha originariamente carattere distintivo²⁰⁶.

La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento rivendicato (cfr. n. 4.3.1 pag. 68). Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si scostano in maniera rilevante («auffällig») da queste ultime²⁰⁷. È necessario definire in astratto una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente utilizzate nel segmento di prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali²⁰⁸.

Il fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa automaticamente che sia dotato di carattere distintivo²⁰⁹. In realtà, se vi presta particolare attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto; ciononostante questo non è rilevante in ordine al carattere distintivo originario di una determinata presentazione (cfr. n. 4.11.5 pag. 98).

Nel caso di segni che coincidono con l'aspetto esteriore o con una funzione (marchio di movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o dell'imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione²¹⁰. Per i segni non convenzionali, l'Istituto ritiene pertanto l'allestimento di un'indagine demoscopica uno strumento più appropriato per provare la verosimiglianza dell'imposizione del marchio nel commercio, che di norma è difficile dimostrare fondandosi unicamente su documenti concernenti l'uso del segno²¹¹.

4.9 Motivi

Con il termine «motivo» s'intendono esclusivamente i motivi astratti, ossia riprodotti illimitatamente²¹².

²⁰⁶ Cfr. DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

²⁰⁷ DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

²⁰⁸ TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

²⁰⁹ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale).

²¹⁰ Per le forme di prodotti rispettivamente d'imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

²¹¹ Cfr. n. 10.3.2 pag. 143.

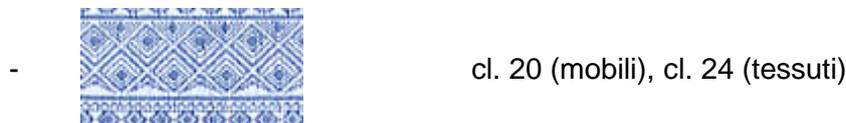
²¹² I motivi di dimensione inferiore a 8x8 cm sono considerati marchi figurativi.

Come menzionato alla lettera B a pagina 93, in questi casi l'aspetto esteriore del prodotto e il segno coincidono. Di conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto la presentazione della superficie del prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale.

Ciò vale in particolare per i prodotti la cui presentazione della superficie è essenziale come i tessuti, gli abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono raramente dotati di carattere distintivo. Quanto alla prova della verosimiglianza dell'imposizione del marchio nel commercio l'Istituto giudica più appropriato l'allestimento di un'indagine demoscopica²¹³.

Sono atti alla protezione solo i segni che si scostano palesemente dai motivi banali del relativo segmento di prodotti.

Esempio di segno non ammesso alla protezione:



4.10 Marchi di colore

Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.

In questo caso l'aspetto esteriore del prodotto o dell'imballaggio coincide con il segno; la percezione di questo tipo di segno è pertanto diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide con il contrassegno (cfr. lettera B pag. 92). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati di un colore proprio, nell'ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme²¹⁴. In ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro). In linea di massima, questi non riconoscono nei colori e nelle combinazioni di colori un rinvio a una provenienza aziendale, poiché la funzione principale dei colori è di norma estetica, e dunque in contraddizione con la funzione del marchio.

Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il colore si scosta palesemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di prodotti o servizi. Se nel segmento in questione viene utilizzata un'ampia gamma di colori, un grande numero di colori sarà considerato banale.

Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un'eccessiva limitazione della disponibilità dei colori sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le combinazioni di colori sono soggetti a un considerevole bisogno di disponibilità.

²¹³ Cfr. n. 10.3.2 pag. 143.

²¹⁴ Cfr. in questo contesto CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).

Un colore o una combinazione di colori in quanto tale può imporsi come marchio nella misura in cui non è soggetto a un bisogno assoluto di disponibilità²¹⁵. Poiché in ambito commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della verosimiglianza dell'imposizione del marchio nel commercio, l'Istituto giudica più appropriato l'allestimento di un'indagine demoscopica²¹⁶.

Esempi (marchi imposti):

- il colore GIALLO²¹⁷ (CH 496 219), cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico internazionale, servizi d'autobus)
- il colore giallo zinco RAL 1018 (CH 612 176), cl. 7 (lavatrici a pressione)

4.11 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

4.11.1 Nozione

Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.

Il **marchio tridimensionale in senso stretto** consiste in una forma tridimensionale di un prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti. Il segno e l'oggetto contrassegnato coincidono²¹⁸.

Esempio:



Nel caso dei **marchi tridimensionali in senso lato** l'oggetto contrassegnato e il segno non coincidono²¹⁹. Essi non sono legati alla forma o all'imballaggio di un prodotto e possono quindi essere separati da quest'ultimo senza alterarne lo scopo²²⁰ (ad es. la stella di Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.

²¹⁵ A titolo d'esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali dei prodotti rivendicati (ad es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti interessati (ad es. il rosso per gli estintori).

²¹⁶ Cfr. n. 10.3.2 pag. 143.

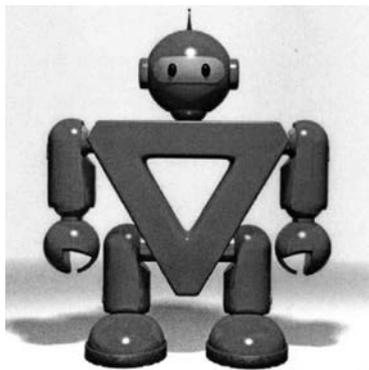
²¹⁷ CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore).

²¹⁸ Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale).

²¹⁹ Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini di semplificazione.

²²⁰ Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale).

Esempio:



CH 506 237, cl. 9 (programmi per computer), 35, 38, 41, 42

4.11.2 Marchi tridimensionali in senso lato

Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi segni sono fundamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio, costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a sufficienza.

Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma è un oggetto legato alla fornitura del servizio (ad es. un'automobile per un servizio di locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell'ambito del servizio in questione (ad es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell'articolo 2 lettera a LPM l'Istituto applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso stretto (cfr. n. 4.11.3 pag. 96 e n. 4.11.5 pag. 98 e 4.11.5.1 pag. 101).

L'eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è valutata ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l'articolo 2 lettera b LPM²²¹.

4.11.3 Marchi tridimensionali in senso stretto

Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il segno e l'oggetto contrassegnato coincidono (cfr. lett. B pag. 92). Stabilire il carattere distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico. In sede di valutazione è necessario considerare che sostanzialmente i destinatari percepiscono la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto o dell'imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale²²². In effetti, la presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o

²²¹ Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

²²² TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Bracciale d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-498/2008, consid. 2.1 – Bottiglia spray (marchio tridimensionale).

funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale²²³. Solo se la forma depositata funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla protezione dei marchi.

Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati secondo l'articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico secondo l'articolo 2 lettera a LPM.

4.11.4 Motivi di esclusione secondo l'articolo 2 lettera b LPM

Conformemente all'articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, non può essere ammessa alla registrazione perché imposta nel commercio.

4.11.4.1 Natura stessa del prodotto

Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, in sede d'esame è necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.

A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato per dei palloni da gioco.

Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (ad es. i liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite da elementi di forma puramente generici²²⁴. Queste forme di imballaggi sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità.

4.11.4.2 Forme imposte dalla tecnica

Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell'articolo 2 lettera b

²²³ DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

²²⁴ In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico, o se l'uso di una forma alternativa non è ragionevole nell'interesse di un mercato concorrenziale²²⁵. Non ci sono alternative ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi di produzione²²⁶.

Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta elementi estetici, le condizioni all'articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM.

È necessario distinguere una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell'esame dell'appartenenza al dominio pubblico conformemente all'articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 4.11.5 pag. 98).

4.11.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)

Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di prodotti o di imballaggi, che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei destinatari²²⁷. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si distinguono in maniera appariscente («auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel relativo segmento di prodotti o servizi²²⁸ (cfr. lett. B pag. 92) che sono di conseguenza percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza²²⁹.

In questo senso, in sede d'esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate nel segmento²³⁰ di prodotti o servizi rivendicato²³¹. Dinanzi a tale definizione della forma

²²⁵ Cfr. TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale).

²²⁶ Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid. 3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

²²⁷ TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

²²⁸ Cfr. a riguardo della molteplicità di forme concernente le forme di prodotti DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

²²⁹ Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale) e CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 – Regolatore di getto (marchio tridimensionale).

²³⁰ Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale).

²³¹ Cfr. DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

banale di un prodotto o di un servizio, riveste un'importanza fondamentale la molteplicità di forme nel segmento considerato²³². Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice variante di una forma comune²³³, ma come rinvio alla provenienza aziendale²³⁴. Ne deriva che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare banale, se nel rispettivo segmento di prodotti o servizi domina un'elevata molteplicità di forme²³⁵.

È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare l'impressione d'insieme della forma depositata²³⁶. Il fatto che una forma non sia usuale (poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un'azienda determinata) non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico²³⁷. Infatti, non è decisivo che la forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti²³⁸. Determinante è unicamente il fatto che la divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale²³⁹. Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e per la sua memorabilità²⁴⁰. In effetti anche una forma inusuale può essere condizionata da aspetti funzionali (come ad es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica).

In conformità con i principi generali (cfr. n. 3 pag. 60), nella valutazione del carattere distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a essere protetta come marchio.

In merito all'imposizione nel commercio, cfr. n. 10.3.2 pag. 143.

²³² In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 66.

²³³ TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale).

²³⁴ TAF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).

²³⁵ Cfr. CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale).

²³⁶ DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

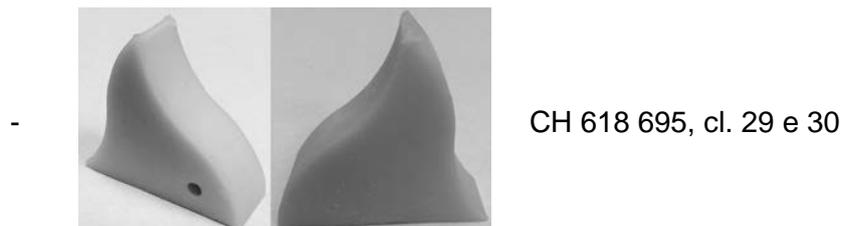
²³⁷ TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 – Bracciale d'orologio (marchio tridimensionale).

²³⁸ TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

²³⁹ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale), dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utilizzate nel segmento interessato e una memorabilità a lungo termine.

²⁴⁰ TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

Esempi di segni ammessi alla protezione:



Esempi di segni non ammessi alla protezione:



²⁴¹ DTF 133 III 342 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

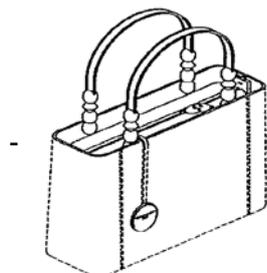
²⁴² TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).



-



cl. 29 (tra l'altro prodotti della pesca, piatti pronti)²⁴³ e 43 (servizi di ristorazione, servizi di catering)²⁴⁴



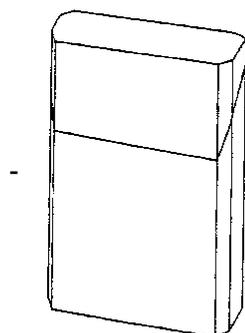
-

cl. 18 (tra l'altro pelletteria, sacchi a mano)²⁴⁵



-

cl. 9 (tra l'altro apparecchi radio)²⁴⁶



-

cl. 16 (contenitore per sigarette);
cl. 34 (tra l'altro sigarette)²⁴⁷

4.11.5.1 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo

Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi bidimensionali dal carattere distintivo (ad es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di esclusione viene meno solo se gli elementi bidimensionali influiscono in modo determinante sull'impressione d'insieme²⁴⁸. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione

²⁴³ DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

²⁴⁴ TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

²⁴⁵ CRPI, sic! 2004, 98 – Sacco a mano (marchio tridimensionale).

²⁴⁶ CRPI, sic! 2006, 33 – Alloggiamento della radio (marchio tridimensionale).

²⁴⁷ TF, sic! 2006, 666 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale).

²⁴⁸ TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

d'insieme del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista²⁴⁹. Gli elementi bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto alla forma sono o troppo piccoli²⁵⁰ o si trovano in una posizione insolita, non sono adatti a conferire carattere distintivo al segno depositato nell'impressione d'insieme.

Esempi di segni ammessi alla protezione:



Esempio di segno non ammesso alla protezione:



4.12 Marchio di posizione

Un marchio di posizione è caratterizzato da un segno immutato, apposto sul prodotto sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti. La posizione di per sé non è ammessa alla protezione, mentre la combinazione di segno e posizione può avere carattere distintivo nell'impressione d'insieme.

In ragione della posizione sul prodotto, il segno da proteggere coincide con l'aspetto esterno del prodotto rivendicato. In linea di massima è difficile stabilire se i destinatari percepiscono il segno come puramente decorativo o tecnico, o se vi vedono un rinvio alla provenienza aziendale grazie alla presentazione predefinita e alla posizione immutata sul prodotto. Il

²⁴⁹ Cfr. TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale).

²⁵⁰ TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

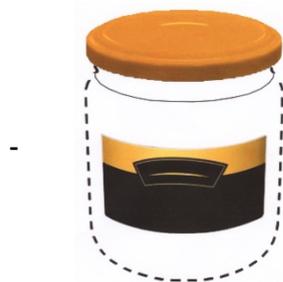
²⁵¹ TAF B-7401/2006 – Imballaggio (marchio tridimensionale).

segno è ammesso alla registrazione se si distingue sufficientemente dalle forme banali del segmento di prodotti rivendicato.

Se il segno non ha intrinsecamente carattere distintivo, ci si chiede se apponendolo sempre nella stessa posizione, l'effetto possa essere decisivo²⁵². Solo eccezionalmente la combinazione di un segno senza carattere distintivo e di una posizione ha carattere distintivo.

Affinché l'oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato con il segno (in merito alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 1, n. 3.2.7 pag. 23).

Esempio di segno ammesso alla protezione:



CH 585153 (rivendicazione di colore: nero, oro, giallo), cl. 29, 30

4.13 Marchio di movimento

L'oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.

In sede di valutazione dell'ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l'oggetto è identico al prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel caso del movimento di apertura della portiera di un'automobile. Essenzialmente, i destinatari percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui l'oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr. n. 4.7 pag. 90, n. 4.11.2 pag. 96 e n. 4.11.5 pag. 98).

Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7 pag. 90.

Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 1, n. 3.2.8 pag. 23).

²⁵² CRPI, sic! 2005, 747, consid. 10 – Pistola a spruzzo (marchio di posizione).

Esempio di segno ammesso alla protezione:



CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma progressivamente in un ometto stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l'ometto solleva all'indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta 'klee blatt' sul lato destro, mentre accanto all'ultima si legge 'Coaching für junge Erwachsene'».

4.14 Ologrammi

L'olografia consente di registrare e riprodurre l'immagine in tre dimensioni di uno o più oggetti. A seconda dell'angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più punti di vista, oggetti o elementi.

Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione dell'ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segni (cfr. n. 4.4 pag. 71, n. 4.6 pag. 88, n. 4.7 pag. 90).

In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 1, n. 3.2.5 pag. 22.

4.15 Altri tipi di marchi

In ragione dell'ampia definizione di marchio all'articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di tipi di marchi che attualmente sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10 OPM; cfr. Parte 1, n. 3.2 pag. 20). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni materiali per la loro ammissibilità alla protezione.

5. Segni che possono indurre in errore

5.1 Considerazioni generali

L'articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore. L'Istituto appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia riconosciuto²⁵³. Secondo la prassi dell'Istituto, il rischio d'indurre in errore è dato

²⁵³ Cfr. n. 3.2 pag. 61.

regolarmente solo allorché, sulla base dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, è escluso un uso corretto del segno.

Un segno è pertanto respinto solo se può palesemente indurre in errore (cfr. n. 5.2 pag. 105).

Riguardo alle indicazioni di provenienza in applicazione del diritto nazionale (art. 47 LPM in combinazione con l'art. 2 lett. c LPM) vige un'altra prassi, che si basa, tra l'altro, anche sulle disposizioni rilevanti dell'Accordo TRIPS (cfr. n. 8.6.1 pag. 126). In tale contesto, non deve essere esclusa solamente la possibilità di un uso corretto, ma bensì ogni possibilità d'indurre in errore il destinatario. Pertanto i segni che includono indicazioni di provenienza o che ne sono interamente composti sono registrati unicamente con la limitazione della lista dei prodotti alla relativa provenienza (cfr. n. 8.6.5 pag. 129); per quanto concerne i servizi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49 LPM.

5.2 Rischio palese d'indurre in errore

Un segno può indurre palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono assolutamente essere soddisfatte^{254,255}.

Esempi:

- Un segno con l'elemento verbale CAFFÉ per i surrogati di caffè è respinto in quanto palesemente ingannevole, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 64 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche [in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose]; RS 817.022.111). Tale segno è invece ammesso per termini generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di cacao e possono pertanto contenere anche caffè.
- Un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative raffigurazioni viene respinto per acque minerali o acque gasate a causa del rischio d'inganno, poiché tali acque non possono essere aromatizzate e non possono contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a proposito l'art. 13 e l'art. 22 in combinazione con l'art. 2 dell'ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale; RS 817.022.102).
- I segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto ingannevoli; sono invece ammessi per i prodotti agricoli.
- I segni che contengono un chiaro riferimento all'oro (ad es. GOLDEN RACE), sono respinti per i prodotti placcati oro in quanto palesemente ingannevoli²⁵⁶. Di fronte a tali

²⁵⁴ Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.

²⁵⁵ Vi sono diverse disposizioni di leggi speciali che vietano l'uso di indicazioni che per determinati prodotti possono indurre in errore. Quando tali indicazioni siano espressamente nominate, il segno è escluso dalla protezione come marchio anche perché in contrasto con il diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM (cfr. n. 7.5 pag. 114).

²⁵⁶ TF, FDBM 87 I 11 – GOLDEN RACE.

segni, il rischio d'indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera o posate. Il rischio non sussiste nemmeno se il riferimento in merito ai prodotti rivendicati è simbolico e pertanto fantasioso.

- Non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere (art. 10 cpv. 2 lett. c ODerr, cfr. anche n. 7.5 pag. 114). Per questo motivo gli elementi come MED e PHARM sono respinti per bevande delle classi 32 e 33 e in generale per prodotti alimentari²⁵⁷ in quanto ingannevoli. Non sussiste rischio d'indurre in errore unicamente per i prodotti con effetti medici o terapeutici, segnatamente quelli delle classi 3 e 5.
- I marchi per bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume non possono contenere indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute (art. 10 cpv. 2 lett. g ODerr e art. 29h cpv. 3 OCDerr). I segni che contengono tali indicazioni (come «fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono respinti, poiché inducono in errore (cfr. anche n. 7.5 pag. 114).
- L'elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche può indurre in errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 42 cpv. 3 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110).
- Inoltre, ai sensi dell'articolo 17 OTab elementi del segno come «light» o «mild» per i prodotti del tabacco sono respinti a causa del rischio d'indurre in errore (cfr. anche n. 7.5 pag. 114).

5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all'uso

L'uso di un segno che tra i destinatari può evocare aspettative ingannevoli sui prodotti e/o servizi contrassegnati non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in determinate circostanze un'indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso delle indicazioni che in seguito all'intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati, il segno può essere registrato quale marchio. L'Istituto ritiene che un'indagine demoscopica sia il mezzo più appropriato per dimostrare l'esistenza di un secondo significato autonomo (cfr. n. 8.6.2 pag. 127).

Esempio:

-  CH 351 861, cl. 29, 32

²⁵⁷ Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all'art. 3 LDerr.

6. Segni contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi

L'articolo 2 lettera d LPM esclude tra l'altro dalla protezione come marchio i segni in contrasto con l'ordine pubblico o i buoni costumi²⁵⁸. Nella prassi la valutazione di tali termini si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all'ordine pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni. Dall'altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi.

I segni respinti poiché contrari all'ordine pubblico sono quelli che violano i principi fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all'ordine pubblico, ad esempio, i segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l'uso di nomi di magistrati o politici conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario all'ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.

Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista, antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno²⁵⁹. Per la valutazione dell'offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera. Sono contrari a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale, religiosa o culturale di un'ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in Svizzera²⁶⁰.

Per i segni con contenuto religioso l'offesa al buon costume risiede fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati²⁶¹. Sono ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all'uso neutro di motivi religiosi per i relativi prodotti o servizi al di fuori dell'ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente consueto l'uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche²⁶² oppure di simboli religiosi per gioielleria.

Esempi:

- Segni contrari all'ordine pubblico: «Didier Burkhalter», «Consigliera federale Widmer-Schlumpf» o «Barack Obama» (senza consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».
- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra l'altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali²⁶³, SIDDHARTA per veicoli, servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti²⁶⁴.

²⁵⁸ In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2 pag. 61.

²⁵⁹ TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR.

²⁶⁰ DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA.

²⁶¹ DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR.

²⁶² DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

²⁶³ TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR.

²⁶⁴ CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

Segni ammessi alla protezione:



CH 516 774, cl. 33 (bevande alcoliche, escluse le birre)

-



CH 505 111, cl. 39, 41, 43, 44

-

7. Segni contrari al diritto vigente

7.1 Considerazioni generali

La violazione del diritto vigente ai sensi dell'articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali dall'altro²⁶⁵.

Vengono respinti sia i segni la cui registrazione come marchio è espressamente vietata da disposizioni nazionali o da trattati internazionali²⁶⁶, sia i segni che contengono indicazioni, o che ne sono interamente costituiti, il cui uso è vietato da disposizioni nazionali o da trattati internazionali²⁶⁷.

In sede d'esame della domanda, se un segno contiene una parte il cui uso è vietato sulla base di disposizioni nazionali o di trattati internazionali, è da considerare solamente la parte del marchio in esame. Ulteriori elementi rispettivamente l'impressione d'insieme del segno non sono invece rilevanti per questa valutazione²⁶⁸; in seno all'esame di determinate costellazioni eccezionali confermate dalla giurisprudenza, tuttavia, questi ultimi sono considerati; si tratta di casi in cui ulteriori elementi del segno ammissibili alla protezione attribuiscono alla parte problematica di un segno un significato manifestamente differente²⁶⁹.

²⁶⁵ In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2 pag. 61.

²⁶⁶ Cfr. n. 7.2 a 7.4 pag. 109.

²⁶⁷ Cfr. n. 7.5 pag. 114.

²⁶⁸ DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²⁶⁹ DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

7.2 Legge per la protezione degli stemmi pubblici

7.2.1 Stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

La legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (legge per la protezione degli stemmi pubblici; RS 232.21) vieta tra l'altro la registrazione degli stemmi e altri segni verbali e figurativi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di essi; è inoltre vietata la registrazione di segni che possono essere confusi con quelli summenzionati e degli elementi caratteristici di stemmi cantonali (art. 1 LPSP). Il divieto di registrazione comprende anche le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accennano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un ente pubblico svizzero oppure agli elementi caratteristici di stemmi cantonali (art. 1 cpv. 1 cifra 4 LPSP).

È ammessa la registrazione di simili segni per un ente pubblico (Confederazione, Cantoni, ecc.), a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di tale ente pubblico (art. 1 cpv. 2 lett. a LPSP).

Esempio di un segno ammesso alla protezione:



CH 337 781, marchio depositato dal Comune di Tartegnin

7.2.1.1 Emblemi di Stato svizzeri e marchi di servizi

L'articolo 1 LPSP non trova applicazione per i marchi di servizi (art. 75 cpv. 3 LPM). Gli emblemi di Stato svizzeri possono pertanto essere inclusi in un marchio di servizi ammesso alla protezione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49 LPM.

7.2.1.2 Verifica del rischio di confusione

Il divieto di registrazione vale anche per segni che possono essere confusi con gli emblemi di Stato protetti. La normativa svizzera va oltre i requisiti minimi sanciti dall'articolo 6^{ter} capoverso 1 lettera a CUP. In base a tale disposizione i paesi dell'Unione sono tenuti a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere o altri emblemi di Stato nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi. Sussiste un'imitazione dal punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione rispettivamente la modifica dell'emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto determinante stabilire se il segno in questione susciti l'impressione di un segno emblematico. La legislazione svizzera in materia di protezione degli stemmi non vieta soltanto la registrazione di imitazioni dal punto

di vista araldico, bensì semplicemente la registrazione di «segni confondibili». In tale modo, indipendentemente dal carattere araldico possono essere evitati quegli artifici, di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più un'imitazione dal punto di vista araldico.

La modificazione dell'emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato con l'emblema di Stato protetto.

Per la valutazione del rischio di confusione di un segno con uno stemma protetto è determinante unicamente l'elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non sono pertanto presi in considerazione per la valutazione del rischio di confusione.

Diversamente dall'esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si basa sull'impressione d'insieme²⁷⁰. È pertanto irrilevante se l'elemento del marchio in questione abbia più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile. Anche la riproduzione in bianco e nero di uno stemma a colori, nella quale è possibile riconoscere lo stemma o un suo elemento essenziale, è soggetta al divieto di registrazione.

Il divieto di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali come marchi di prodotti per privati riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica, come l'orso appenzellese in posizione eretta, l'orso bernese che cammina o il leone rampante turgoviese. Qualora l'elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma pubblico concreto, si può escludere il rischio di confusione e il segno può essere registrato come marchio di prodotti.

7.2.1.3 La croce svizzera

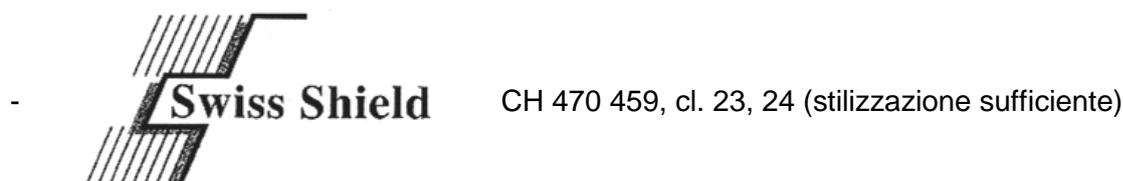
Lo stemma della Confederazione è una croce bianca in campo rosso (art. 1 risoluzione federale sullo stemma della Confederazione; RS 111). Tale caratteristica, nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra la croce svizzera e i colori rosso e bianco sia evidente, fa in modo che una croce raffigurata in altri colori o una croce bianca sullo sfondo in altri colori non possa essere confusa con la croce svizzera²⁷¹. Il rischio di confusione con la croce svizzera può pertanto essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (ad es. croce verde) o una formulazione negativa («la croce contenuta nel marchio non è riprodotta né in bianco su sfondo rosso né in rosso su sfondo bianco né in altri colori che possano indurre a confondere il marchio con la croce svizzera o con il segno della Croce Rossa»)²⁷². Per altre considerazioni generali riguardo all'esame del rischio di confusione si vedano le argomentazioni al n. 7.2.1.2 pag. 109.

²⁷⁰ DTF 80 I 58, consid. 2, altro parere CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); per quanto concerne la situazione giuridica concordante nel campo di applicazione della legge concernente la protezione della Croce Rossa cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

²⁷¹ CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

²⁷² Tale formulazione esclude pertanto anche il rischio di confusione con il segno della Croce Rossa; cfr. n. 7.3 pag. 111.

Esempi di segni ammessi alla protezione:



7.2.2 Stemmi ed altri emblemi di Stato esteri

Gli emblemi di Stato esteri non possono essere contenuti né in marchi di servizi né in marchi di prodotti (art. 10 LPSP; art. 75 cpv. 3 LPM). È fatta eccezione per i casi in cui è dimostrato che il segno in questione nel relativo paese è già oggetto di una registrazione come marchio per lo stesso depositante. In tal caso l'Istituto presuppone che il titolare del marchio sia autorizzato ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 LPSP a utilizzare il segno estero protetto rispettivamente ad adottarlo come elemento del marchio. La prova può essere fornita inoltrando una copia dell'attestazione concernente la registrazione del marchio nel «paese di origine» o un documento equivalente dell'autorità competente. In merito all'esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 7.2.1.2 pag. 109.

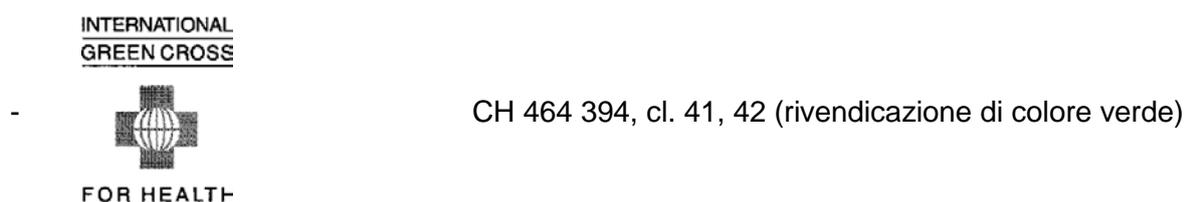
Qualora l'emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso mediante una rivendicazione di colore positiva (ad es. «foglia d'acero blu») o negativa (ad es. «la foglia d'acero raffigurata nel marchio non è riprodotta né in rosso né in un altro colore che possa indurre a confonderlo con l'emblema canadese»). Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa viene comunicata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) tramite una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o per il segno della Croce Rossa (cfr. n. 7.2.1.3 pag. 110). Una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.

7.3 Protezione della Croce Rossa

La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (legge sulla Croce Rossa; RS 232.22) all'articolo 7 capoverso 2 vieta il deposito di marchi che includono il segno della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con tale emblema (la disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; si veda in merito anche l'art. 75 cpv. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e all'emblema del terzo

Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005²⁷³ alle Convenzioni di Ginevra nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce Rossa). Secondo la giurisprudenza una croce rossa o una mezza luna rossa è protetta in qualsiasi forma e sfumatura di colore su un qualsiasi sfondo bianco²⁷⁴. Tali segni sono in stretta relazione con determinati colori, pertanto il rischio di confusione (come nel caso della croce svizzera) può essere evitato con una specifica rivendicazione di colore (cfr. n. 7.2.1.3 pag. 110). La legge sulla Croce Rossa vieta l'uso dei segni protetti come elementi di un marchio, senza considerare quale significato sia loro attribuito in combinazione con ulteriori elementi del marchio e quali prodotti o servizi siano contrassegnati con il marchio²⁷⁵. In merito all'esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al n. 7.2.1.2 pag. 109.

Esempio di un segno ammesso alla protezione:



7.4 Organizzazioni internazionali

Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei paesi dell'Unione, conformemente all'articolo 6^{ter} CUP sono protetti dalle imitazioni e non possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di fabbrica o di commercio sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni internazionali intergovernative (art. 6^{ter} cpv. 1 lett. b CUP). L'articolo 6^{ter} CUP è una disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall'utilizzo e dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.

In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L'articolo 6 capoverso 2 di tale normativa vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), segni, stemmi e bandiere o loro imitazioni, comunicati alla Svizzera dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e pubblicati sul Foglio federale (artt. 1, 2, 3 e 4 LPNE). L'Istituto tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni

²⁷³ RS 0.518.523.

²⁷⁴ DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezza luna rossa (marchio figurativo); cfr. anche TF 4A_41/2014, consid. 5.3.1 in merito alla cancellazione del marchio CH 472 632 chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

²⁷⁵ DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezza luna rossa (marchio figurativo).

intergovernative (elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet dell'Istituto (www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/marchi/abbreviazioni-protette.html). È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora, nel caso di emblemi delle Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio competente autorizzi espressamente l'uso dell'emblema protetto.

L'articolo 6^{ter} CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE²⁷⁶. In base a quanto sancito esplicitamente dall'articolo 6^{ter} capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i paesi dell'Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in inganno sull'esistenza di un nesso tra l'utente del segno e l'organizzazione. Inoltre la CUP prevede esclusivamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.

La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all'articolo 6^{ter} CUP e vieta l'uso degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. La LPNE sancisce un divieto assoluto di utilizzo; il divieto è applicato anche quando non sussiste il rischio di confusione²⁷⁷ a prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno²⁷⁸. La protezione nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutte le imitazioni, indipendentemente dal carattere araldico (in merito alle imitazioni dal punto di vista araldico cfr. n. 7.2.1.2 pag. 109). Per valutare se sussiste o meno un'imitazione di un emblema protetto è determinante unicamente l'elemento del segno in questione. Ulteriori elementi del segno non vanno pertanto presi in considerazione per tale valutazione²⁷⁹.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-  IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un'azienda privata [DTF 135 III 648])
-  IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)
- ESA IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un'azienda privata)

Costituiscono un'eccezione all'esclusione dalla protezione ai sensi della LPNE i casi in cui una designazione protetta è utilizzata senza modifiche e presenta un altro significato proprio

²⁷⁶ DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee Style (fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.).

²⁷⁷ TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee Style (fig.); DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS.

²⁷⁸ DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2 pag. 61.

²⁷⁹ DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN VSA Verband Schweizerischer Aufzugsunternehmen (fig.).

- in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata
- che emerge in primo piano²⁸⁰ in ragione della disposizione concreta del segno²⁸¹.

Esempi:

Motorex – Oil for Professionals (cl. 4; in questo caso non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta dell'«Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», bensì il significato autonomo del termine in inglese «oil», tradotto in italiano con «olio»).

UNO, DUE, TRE (cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta della «United Nations Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo del numero in italiano «uno»).

In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore²⁸². Qualora l'emblema di un'organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è comunicata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) tramite una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa (cfr. n. 7.2.1.3 pag. 110). Una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.

7.5 Divieto di utilizzare determinati termini

Diverse leggi federali sanciscono il divieto di utilizzare determinati termini in relazione a taluni prodotti. Tali disposizioni hanno lo scopo di escludere rischi d'indurre in errore. Se i termini in questione sono citati dalla legge, l'Istituto respinge i segni che li contengono o che ne sono costituiti per violazione del diritto vigente ai sensi dell'articolo 2 lettera d LPM. Ad esempio, l'articolo 10 capoverso 2 lettera g ODerr e l'articolo 29h capoverso 3 OCDerr prevedono il divieto, in rapporto alle bevande alcoliche, di utilizzare indicazioni che in qualche modo si riferiscono alla salute (ad es. «fortificante»), l'articolo 10 capoverso 2 lettera c ODerr vieta tra le altre cose le indicazioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a curare o guarire una malattia umana (ad es. «med» e «pharm») e l'articolo 17 capoverso 3 Otab vieta l'utilizzo sulle confezioni dei prodotti del tabacco di indicazioni che possano indurre a pensare che un determinato prodotto a base di tabacco sia meno dannoso di altri (ad es. «leggero», «mild»). L'uso di tali indicazioni induce in errore e rappresenta contemporaneamente una violazione del diritto vigente. I relativi segni sono pertanto respinti sulla base dell'articolo 2 lettera c nonché dell'articolo 2 lettera d LPM (cfr. anche n. 5.2 pag. 105).

²⁸⁰ DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

²⁸¹ In questo contesto va fatto riferimento all'impressione d'insieme del segno esaminato.

²⁸² TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

I trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera riguardanti la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre indicazioni geografiche nonché l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che toccano il commercio (TRIPS; RS 0.632.20) prevedono una protezione per quelle indicazioni di provenienza che vi sono elencate in modo esplicito, nonché per tutti i nomi geografici e i segni che rientrano nella definizione del relativo accordo. Di conseguenza, il rifiuto di un segno che adempie a una delle nozioni descritte negli accordi si basa in primo luogo sulla violazione del diritto vigente²⁸³. In secondo luogo, trovano applicazione anche i motivi di rifiuto sanciti dall'articolo 2 lettera c e, a seconda del segno, lettera a LPM (cfr. anche n. 8.8 pag. 133).

8. Indicazioni di provenienza

8.1 Nozione di indicazione di provenienza

L'articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla notorietà che l'indicazione geografica conferisce al prodotto designato²⁸⁴. Al fine di valutare se le cerchie commerciali interessate percepiscono un nome o un segno geografico come indicazione di provenienza, occorre considerare l'impressione d'insieme prodotta dall'indicazione in questione nel caso concreto²⁸⁵. Il termine «indicazione di provenienza» è dunque più limitativo rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» che si riferiscono a tutte le designazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.

Secondo l'esperienza di vita, una denominazione geografica utilizzata per contrassegnare prodotti o servizi generalmente evoca, presso l'acquirente, l'idea che il prodotto designato provenga dal paese o dal luogo cui si riferisce l'indicazione²⁸⁶. Questa regola d'esperienza vale anche in presenza di un'espressione composta da più parole²⁸⁷.

Come il marchio, anche l'indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale. L'indicazione deve evocare presso i destinatari una determinata provenienza geografica, che di massima non ha alcun legame con un'azienda in particolare.

²⁸³ 2003, 337, consid. 2.4 – Schlumpagner / Schlumpenoise; cfr. anche TF, sic! 2007, 274, consid. 3.1 seg. – Champ.

²⁸⁴ DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF B-7407/2006, consid. 3.3 – TOSCANELLA; TAF B-7408/2006, consid. 2.2 – bticino (fig.).

²⁸⁵ Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA.

²⁸⁶ TF 4A_324/2009 – GOTTHARD; TF, sic! 2010, 162 – RADIO SUISSE ROMANDE; DTF 135 III 416 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79 – CUSCO; TAF B-915/2009 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²⁸⁷ TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA; TAF B-915/2009 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

La protezione di un'indicazione geografica è automatica, non richiede pertanto alcuna registrazione dell'indicazione geografica e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni ufficiali²⁸⁸. L'articolo 47 seguenti LPM vieta l'uso di indicazioni di provenienza non pertinenti, di designazioni che possono essere confuse con queste ultime nonché di indicazioni che comportano un rischio d'inganno.

Le indicazioni di provenienza sono escluse dalla protezione come marchi in virtù dei motivi di esclusione di cui all'articolo 2 LPM (cfr. n. 8.5 pag. 125 e n. 8.6 pag. 126).

8.2 Tipi di indicazioni di provenienza

8.2.1 Indicazioni di provenienza dirette

Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un prodotto o servizio come ad esempio i nomi di continenti, stati, Cantoni, regioni, città, località, distretti o valli²⁸⁹.

8.2.2 Indicazioni di provenienza indirette

Le indicazioni di provenienza indirette non rinviano a un determinato luogo o a una particolare regione in modo esplicito, bensì tramite simboli linguistici o figurativi. Sono indicazioni di provenienza indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi, fiumi o monumenti di importanza nazionale o internazionale, costumi tipici conosciuti e uniformi conosciute, simboli conosciuti di città o i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell», «Generale Guisan» o «Uncle Sam»²⁹⁰.

In determinati casi i nomi di montagne, laghi e fiumi possono rappresentare indicazioni di provenienza dirette, se i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal lago o dal fiume in questione (ad es. un'acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino).

Esempi di indicazioni di provenienza indirette:

- Statua della libertà (la Statua della libertà è percepita come riferimento agli Stati Uniti)
- Guglielmo Tell (Guglielmo Tell è percepito come riferimento alla Svizzera)

8.2.3 Indicazioni di provenienza semplici

Sono considerate indicazioni di provenienza semplici i riferimenti alla provenienza geografica di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità dei prodotti o servizi con esso designati (art. 47 LPM). Il riferimento si limita a indicare che il prodotto o servizio proviene da un determinato luogo.

²⁸⁸ In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il diritto agricolo cfr. n. 8.7.4 pag. 132.

²⁸⁹ Alla pari dei nomi delle località vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. l'aggettivo (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR).

²⁹⁰ CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM.

Esempi:

- marmellata bernese
- pasta svizzera
- abiti tedeschi

8.2.4 Indicazioni di provenienza qualificate

Si parla di indicazioni di provenienza qualificate, se la provenienza geografica determina essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche determinate di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche dei prodotti. A titolo di esempio, sono considerate indicazioni di provenienza qualificate «Ginevra» per gli orologi, «Svizzera» per il cioccolato e per gli orologi, «Carrara» per il marmo, «Alsazia» per il miele e «Creta» per l'olio d'oliva.

Per questo tipo di indicazione di provenienza spesso si utilizzano i termini indicazione geografica (protetta) e denominazione di origine (protetta/controllata). A differenza delle nozioni del diritto sulle derrate alimentari, sull'agricoltura e sui vini, le nozioni indicazione geografica e denominazione di origine non sono citate esplicitamente nella legge sulla protezione dei marchi; esse, ciononostante, rientrano nella definizione di cui all'articolo 47 LPM²⁹¹.

8.3 Indicazioni di provenienza per i servizi

Per valutare se un nome o un segno geografico possa essere considerato un'indicazione di provenienza in relazione con i servizi, valgono in linea di massima i criteri applicati per i prodotti. I nomi e i segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento a una determinata provenienza geografica (art. 47 cpv. 2 LPM) possono essere protetti per i servizi. Tuttavia, il rapporto tra un servizio e il suo luogo d'origine, di norma, non è stretto come quello tra un prodotto e il suo luogo di fabbricazione²⁹². Secondo il caso, i nomi e i segni geografici possono rinviare all'oggetto tematico del servizio designato (ad es. a una determinata cucina o destinazione di viaggio), oppure la designazione geografica non è percepita come indicazione di provenienza in ragione delle circostanze in cui un determinato servizio è usualmente fornito.

Esempio:

- FARO (CH 514 768), cl. 37 (servizi di pulitura). Faro è il nome del capoluogo della regione dell'Algarve nel Sud del Portogallo. In relazione ai servizi designati le cerchie commerciali decisive svizzere non hanno alcuna aspettativa relativa alla provenienza.

²⁹¹ In merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo il diritto agricolo cfr. n. 8.7.4 pag. 132.

²⁹² Cfr. Messaggio sulla LPM, FF 1991 I 39; TF, sic! 2010, 162, consid. 3.2 – RADIO SUISSE ROMANDE.

In presenza di un'indicazione di provenienza, deve essere soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 49 LPM. In conformità con tale disposizione la provenienza di un servizio è determinata secondo la sede sociale di chi fornisce il servizio, oppure secondo la nazionalità o il domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.

8.4 Denominazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza

Ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi²⁹³.

Non sono in particolare considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici che appartengono alle categorie riportate di seguito. Se i nomi o i segni geografici sono utilizzati con altri elementi, nei singoli casi possono essere ammesse eccezioni in cui le indicazioni in questione non sono considerate indicazioni di provenienza in ragione dell'impressione d'insieme suscitata dal segno²⁹⁴. Questo a condizione che i nomi e i segni geografici in questione si trovino in un contesto evidentemente diverso, per cui non vengano compresi come indicazioni di provenienza²⁹⁵.

8.4.1 Indicazioni con duplice significato

Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente. Qualora il secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell'impressione d'insieme del segno e dei prodotti e servizi designati²⁹⁶, il significato geografico non entra in considerazione e il segno per questo motivo non può essere compreso quale indicazione di provenienza.

Esempi:



- CH 431 332, cl. 32

²⁹³ DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON.

²⁹⁴ Cfr. TAF B-5480/2009, consid. 7.2 – Milanello (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 2.2 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

²⁹⁵ TF 4A 508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; TAF B-2303/2007, consid. 2.3 e 5.4 seg. – Tahitian NONI (fig.).

²⁹⁶ TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 2.4 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; CRPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.).

-  **münsterverlag** CH 571 586, cl. 16 e 41

-  CH 611 934, cl. 35, 41, 43, 44

In combinazione con la raffigurazione dell'uccello mitologico del primo esempio il contenuto simbolico della designazione prevale sul rinvio geografico alla capitale dell'Arizona. Tuttavia, nel caso del marchio verbale PHOENIX (IR 714 454) per i prodotti della classe 3 (sapone, profumeria, oli eterici, prodotti per la cura del corpo e di bellezza, ecc.) non era riconoscibile un legame chiaro e immediato con l'uccello mitologico, ragione per cui il contenuto geografico della designazione ha prevalso. Il marchio verbale PHOENIX è pertanto stato considerato un'indicazione di provenienza diretta e respinto, perché può indurre in errore²⁹⁷.

8.4.2 Nomi geografici sconosciuti

Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o paesi che le cerchie interessate non conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni di provenienza²⁹⁸. Più una località o una regione è isolata e poco conosciuta, minore è la probabilità che venga riconosciuto il carattere geografico, e a maggior ragione il nome della località o della regione sarà considerato un segno di fantasia²⁹⁹. La doppia funzione della nozione di dominio pubblico³⁰⁰ implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di disponibilità dal punto di vista della concorrenza³⁰¹. Il grado di conoscenza è valutato in funzione, tra gli altri, dei criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria), reputazione particolare, eccetera.

Esempi di nomi geografici sconosciuti:

- YUKON (IR 659 288; cl. 3, 5, 6, 8, 9, 10–12, 14, 16, 18, 20–28 e 32)³⁰²
- NYALA (CH 543 179; cl. 10, 25 e 28)

8.4.3 Segni simbolici

Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto³⁰³ (ad

²⁹⁷ CRPI, sic! 2004, 428 – PHOENIX.

²⁹⁸ DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.1 – VIRGINIA SLIMS NO. 602. In merito all'applicazione dell'Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1 pag. 130.

²⁹⁹ DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

³⁰⁰ Cfr. n. 4.2 seg. pag. 67 seg.

³⁰¹ Cfr. n. 8.5.1 pag. 125.

³⁰² DTF 128 III 454 – YUKON.

³⁰³ DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.); TAF B-915/2009, consid. 3.2 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

es. ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). In altri termini, sono ammessi alla protezione i segni il cui uso in relazione a prodotti e/o servizi specifici in ragione del loro palese³⁰⁴ carattere simbolico non può condurre ad un'associazione di idee con il paese o la regione geografica in questione³⁰⁵. Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche, non geografiche, dei prodotti o servizi³⁰⁶.

Esempi:

- MAGIC AFRICA (IR 967 030) per prodotti di profumeria della cl. 3
- COPACABANA (CH 402 682) simbolico, per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19, 20, 28

8.4.4 Impossibilità oggettiva

Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non è il luogo di fabbricazione o di origine delle materie di base e delle componenti usate, o il luogo di provenienza dei servizi in questione³⁰⁷, il relativo nome o segno geografico non è un'indicazione di provenienza anche se è conosciuto.

Esempi:

- SAHARA per carta e cartone
- CERVINO per banane

8.4.5 Denominazioni di tipo

Le denominazioni di tipo che non fanno credere che il prodotto così designato provenga dal luogo in questione, non sono considerate indicazioni di provenienza³⁰⁸.

Una denominazione di tipo può essere palesemente individuabile come tale tra gli altri elementi di un marchio.

Esempio:

- CAMERA DA LETTO MODELLO VENEZIA

Una denominazione di tipo può altresì essere data, se il segno contiene il nome di un'azienda conosciuta o di un marchio conosciuta ai destinatari in Svizzera (la conoscenza è o notoria all'Istituto o da dimostrare da parte del depositante) e se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni geografici come denominazioni di tipo.

Esempi:

³⁰⁴ TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

³⁰⁵ Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON.

³⁰⁶ TAF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB.

³⁰⁷ DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON. La mera improbabilità di una determinata provenienza non è sufficiente (TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.); TAF B-3270/2007, consid. 10 – OERLIKON).

³⁰⁸ DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14 (orologi e strumenti cronometrici)
- PEUGEOT PATAGONIE CH 483 309, cl. 2, 12, 24

Tuttavia, se il luogo in questione gode di una particolare reputazione per i prodotti designati, la lista dei prodotti deve, eccezionalmente, essere limitata all'indicazione di provenienza contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione genera presso i consumatori aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti.

8.4.6 Denominazioni generiche

Le indicazioni di provenienza che hanno perso il loro significato originale e che le cerchie commerciali interessate non intendono più come riferimenti alla provenienza geografica dei prodotti o servizi designati, ma come meri rinvii al genere, al tipo o alla proprietà dei prodotti o servizi sono considerate denominazioni generiche. Di conseguenza, non sussiste più il rischio che l'uso di tali indicazioni come marchio o elementi di un marchio induca i consumatori in errore circa la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Sono, ad esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per prodotti di profumeria.

Poiché le denominazioni generiche sono a libera disposizione e appartengono al dominio pubblico, non possono essere registrate come marchi. La trasformazione di un'indicazione di provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per decenni come denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta l'opinione univoca che l'indicazione in questione sia ormai esclusivamente una denominazione generica³⁰⁹.

8.4.7 Nomi di gruppi etnici

In linea di massima i nomi di gruppi etnici esistenti non sono indicazioni di provenienza. Fanno eccezione i nomi dei gruppi etnici che godono di una reputazione particolare per i prodotti designati. Non sono mai considerati indicazioni di provenienza i nomi di civiltà storiche, che non esistono più (ad. es. gli Etruschi o i Vichinghi).

Esempi:

- AZTECA (CH 429 420): il segno non è un'indicazione di provenienza per i prodotti della cl. 30, poiché la civiltà di per sé non esiste più.
- ZOULOU (IR 708 142): il segno non è un'indicazione di provenienza per la pelletteria (cl. 18), poiché questa popolazione non ha una reputazione particolare in relazione a questo tipo di prodotti.
- MASAI: questo segno è considerato un'indicazione di provenienza per la gioielleria, perché il popolo Masai gode di una reputazione particolare in relazione a questi prodotti.

³⁰⁹ TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2 – HOLIDAY PILS.

8.4.8 Provenienza aziendale

Non sono, tra gli altri, considerati indicazioni di provenienza i segni che il pubblico percepisce esclusivamente come riferimenti a una determinata provenienza aziendale. Si tratta di segni che non evocano nelle cerchie commerciali interessate aspettative relative alla provenienza geografica ma unicamente a quella aziendale³¹⁰. Le particolarità che caratterizzano questo tipo di indicazione escludono che le cerchie interessate possano avere associazioni di idee con il luogo geografico in questione ai sensi di un rinvio alla provenienza geografica dei prodotti designati. In particolare tale è il caso, quando il segno contiene (primo) un rinvio a una «azienda» (in senso stretto o in senso lato) e (secondo) delle informazioni specifiche e immediatamente riconoscibili concernenti il campo di attività dell'azienda, e (terzo) quando quest'ultimo non ha palesemente alcun rapporto con la fabbricazione dei prodotti rivendicati.

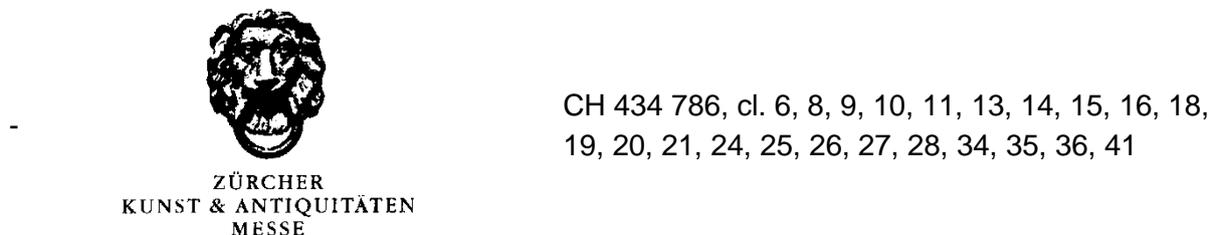
Se per i destinatari un nome o segno geografico rinvia esclusivamente alla provenienza aziendale, in linea di massima viene meno il rischio d'indurre in errore quanto alla provenienza dei prodotti designati. Tuttavia, se il luogo in questione ha una particolare reputazione per i prodotti designati, eccezionalmente, è necessario limitare la lista dei prodotti all'indicazione di provenienza contenuta nel marchio. In questo caso la reputazione genera presso i consumatori aspettative particolari in merito alla provenienza dei prodotti. Ciò vale anche se i consumatori sono consapevoli del riferimento a una determinata azienda. Nel caso di orologi e cioccolato, ad esempio, è di massima necessaria una limitazione alla provenienza svizzera, se il segno contiene un rinvio alla Svizzera.

Il criterio dell'indicazione di provenienza aziendale riguarda diversi settori (cfr. n. 8.4.12 pag. 123: in merito a nomi di compagnie aeree; n. 8.4.13 pag. 124: in merito a nomi di organizzazioni sportive).

8.4.9 Luogo di vendita (fiere e simili)

I rinvii geografici al luogo di vendita che riallacciano specificamente al luogo dell'offerta non sono considerati indicazioni di provenienza né per i prodotti né per i servizi.

Esempi:



³¹⁰ CRPI, sic! 2003, 429, consid. 7 – ÖKK Öffentliche Krankenkassen Schweiz (fig.).

8.4.10 Titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto

I segni depositati per giornali, trasmissioni radiofoniche o televisive oppure per altri mezzi di (tele)comunicazione che contengono nomi geografici non sono indicazioni di provenienza, se la denominazione geografica rinvia al titolo, al tema o al contenuto dei prodotti o servizi. Tale principio vale in particolare per prodotti editoriali come le musicassette, CD registrati e videofilm (cl. 9), nonché giornali, riviste, fotografie e libri (cl. 16). Non vale invece per cassette, supporti di registrazione, prodotti di tipografia e stampati, eccetera.

Esempi:

-  CH 481 849: ammesso senza limitazione per prodotti editoriali.
Radiotelevisione svizzera

-  CH 504 253: ammesso senza limitazione per fotografie³¹¹.

8.4.11 Indicazioni geografiche nella gastronomia

In relazione a derrate alimentari e bevande, le indicazioni geografiche non sono di norma comprese come indicazioni di provenienza se rinviano palesemente a una pietanza o a una bevanda particolare. Nell'ambito dei servizi nel settore gastronomico (cl. 43), i nomi e segni geografici rinviano al contenuto del servizio offerto, ad esempio alla decorazione di un locale o al tipo di cucina servita.

Esempio:

- ABC PIZZA HAWAII: questo segno è ammesso senza limitazione della lista dei prodotti, per i prodotti delle classi 29 e 30, poiché «Pizza Hawaii» si riferisce a un piatto in particolare.

8.4.12 Nomi di compagnie aeree

Nei segni che rinviano palesemente a una compagnia aerea, i nomi e segni geografici non sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.8 pag. 122).

Esempio:

- ABC AIR KÖLN (cl. 12, 16, 25, 28, 32, 39, 43): per birre (cl. 32) la designazione KÖLN vale come indicazione di provenienza, dal momento che la città gode di una reputazione particolare per quel che riguarda questi prodotti. Per tutti gli altri prodotti prevale il rinvio alla provenienza aziendale. Quanto ai servizi, l'indicazione suscita invece aspettative

³¹¹ CRPI, sic! 2003, 34 – Nidwaldner Wochenblatt (fig.).

circa la provenienza; devono quindi essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49 LPM.

8.4.13 Nomi di organizzazioni sportive

Un'indicazione che contiene un nome o un segno geografico, non è in genere considerata un'indicazione di provenienza per i prodotti se è chiaramente percepita come riferimento a un'associazione sportiva. Ciò non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (cfr. n. 8.4.8 pag. 122).



- CH 438 335 ammesso senza limitazione per le classi 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32

8.4.14 Nomi di manifestazioni sportive e culturali

Se l'indicazione si riferisce palesemente a una manifestazione sportiva o culturale, i nomi e i segni geografici ivi contenuti non sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Ciò non vale se il luogo in questione ha una reputazione particolare per i prodotti designati (in merito alla reputazione particolare cfr. n. 8.4.8 pag. 122).

Esempio:

- ABC AICHI – EXPO 2005 – JAPAN (cl. 1–33): per prodotti della cl. 9 (apparecchi elettronici) e della cl. 12 (veicoli) JAPAN vale come indicazione di provenienza, vista la reputazione particolare di cui gode il Giappone per questi prodotti

8.4.15 Rinvii geografici per prodotti a base di tabacco

I rinvii geografici depositati in relazione a prodotti a base di tabacco sono di norma considerati indicazioni di provenienza. Non sono invece indicazioni di provenienza i segni che, in ragione dell'impressione d'insieme, sono percepiti come riferimento a una miscela particolare di tabacco (ad es. AMERICAN BLEND).

8.4.16 Servizi di viaggio

Nei segni depositati per servizi di viaggio i nomi e segni geografici non sono di norma considerati indicazioni di provenienza, bensì riferimenti alla destinazione.

Esempi:

-  CH 433 760, per servizi forniti da agenzie di viaggio
-  CH 438 869, cl. 39 (organizzazione di viaggi)

8.5 Dominio pubblico

8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette

Le indicazioni di provenienza dirette (semplici o qualificate, cfr. n. 8.2.1 pag. 116) descrivono la provenienza geografica del prodotto in modo univoco e appartengono pertanto al dominio pubblico³¹². Poiché i destinatari interessati non percepiscono queste indicazioni come un riferimento alla provenienza aziendale determinata ai sensi della funzione di provenienza dei marchi, manca loro pertanto il carattere distintivo concreto³¹³. Inoltre, le indicazioni di provenienza dirette sono soggette al bisogno di disponibilità, poiché ogni concorrente deve poter fare riferimento alla provenienza dei suoi prodotti o servizi. Per valutare il bisogno di disponibilità è da considerare se le cerchie commerciali interessate associano attualmente il nome o il segno geografico ai prodotti o servizi designati, ma anche – considerata l'evoluzione economica – se questo possa essere utilizzato in futuro come indicazione di provenienza per i prodotti e servizi in questione³¹⁴. Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare anche i criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria), eccetera. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un nome o un segno geografico che, al momento dell'esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di disponibilità dal punto di vista dei concorrenti.

Per la valutazione del carattere distintivo è decisiva la situazione in Svizzera³¹⁵ (cfr. n. 4.3 pag. 68). La prassi basata sulla DTF 117 II 327 segg. – MONT-PARNASSE per cui un'indicazione di provenienza estera poteva essere protetta come marchio in Svizzera se iscritta al registro dei marchi nel paese di origine, negava l'esistenza di un bisogno di disponibilità sulla base della registrazione estera. Tuttavia, la registrazione estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera. Di

³¹² TAF B-7407/2006, consid. 3.3 – TOSCANELLA.

³¹³ In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2 pag. 61.

³¹⁴ DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON.

³¹⁵ DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

conseguenza, una registrazione all'estero non consente di giungere ad alcuna conclusione in merito all'esistenza del carattere distintivo in Svizzera³¹⁶.

8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette

Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di principio al dominio pubblico³¹⁷. Occorre tuttavia verificare i motivi di esclusione di cui all'articolo 2 lettere c e d LPM.

8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette

Per principio i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel commercio (cfr. in merito le spiegazioni generali al n. 10 pag. 136). Alla luce di un bisogno di disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate indispensabili e pertanto soggette ad un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi escluso che si impongano come marchi nel commercio.

Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono immaginabili, in particolare se esistono motivazioni concrete che negano il carattere dell'indispensabilità³¹⁸, o, nel caso di indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi identici nel relativo paese³¹⁹.

8.6 Inganno circa la provenienza geografica

8.6.1 Principio

Induce in errore qualsiasi segno il cui significato suscita aspettative errate circa il tipo o la proprietà dei prodotti e/o servizi contrassegnati³²⁰. Inducono pertanto in errore i segni che contengono o consistono in nomi e segni geografici, anche se si tratta di elementi d'importanza subordinata³²¹, e che suscitano nei destinatari l'aspettativa che i prodotti e/o servizi designati provengano dal paese o dal luogo cui si riferisce l'indicazione, benché ciò

³¹⁶ La questione del bisogno di disponibilità è rilevante solo se l'indicazione di provenienza estera è dotata di carattere distintivo in Svizzera.

³¹⁷ TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

³¹⁸ A titolo d'esempio ciò accade se una fonte di acqua minerale è di proprietà di un depositante e i concorrenti non possono utilizzare il segno senza violare la legge (cfr. DTF 117 II 321 – VALSER).

³¹⁹ DTF 117 II 327, consid. 2b – MONT-PARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.

³²⁰ Cfr. TF 4A_508/2008, consid. 3.2 – AFRI-COLA; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO (fig.); CRPI, sic! 2004, 428, consid. 2 – PHOENIX. In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2 pag. 61.

³²¹ TF, FDBM 1977 I 18, consid. 3 – COLONIA (fig.); TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.).

non sia vero³²². In questi casi l'offerta effettiva non corrisponde alle aspettative dei destinatari.

Il divieto d'indurre in errore³²³ concernente le indicazioni di provenienza ha lo scopo di evitare che il pubblico sia indotto in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi designati con il marchio³²⁴, e questo indipendentemente da una reputazione particolare conferita al prodotto dalla provenienza geografica³²⁵. Durante la procedura di registrazione del marchio è dunque indispensabile garantire che l'indicazione corrisponda alla verità³²⁶. Per questo motivo, la regola secondo cui, in seno all'esame dei motivi assoluti di esclusione si registrano i casi limite si applica unicamente per la valutazione dell'appartenenza al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 3.7 pag. 64).

Secondo la prassi costante dell'Istituto, confermata dal Tribunale federale³²⁷, i segni che contengono o consistono in un'indicazione di provenienza sono ammessi alla protezione come marchi in applicazione dell'articolo 47 seguenti in combinazione con l'articolo 2 lettera c LPM, solo se ogni rischio d'indurre in errore è eliminato limitando la lista dei prodotti³²⁸ (cfr. n. 8.6.5 pag. 129). In altri termini, in contrasto con quanto previsto dalle regole generali sui segni che inducono in errore (cfr. n. 5.1 pag. 104), affinché il segno sia ammesso alla protezione non basta che l'indicazione di provenienza possa essere utilizzata correttamente. Un allentamento della prassi sarebbe contrario agli impegni nazionali e internazionali della Svizzera (nell'ambito dell'Accordo TRIPS e dei trattati internazionali).

8.6.2 Perdita del carattere ingannevole in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»)

In linea di massima, anche se un'indicazione geografica è utilizzata durevolmente, il rischio d'indurre in errore non è eliminato. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso prolungato, le indicazioni geografiche ingannevoli possono acquisire un secondo significato proprio («secondary meaning»)³²⁹. Ciò è tuttavia ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in primo luogo che l'indicazione inizialmente ingannevole ha acquisito effettivamente un secondo significato proprio, e, in secondo luogo che nella percezione delle cerchie interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo

³²² DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2007, 274, consid. 4.1 – Champ; TAF B-5480/2009, consid. 4.2 – Milanello (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 2.1 – bticino (fig.).

³²³ Non è necessario che i destinatari siano effettivamente indotti in errore; DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.).

³²⁴ DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); TF, FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA.

³²⁵ DTF 135 III 416, consid. 2.5 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); TAF B-1223/2010, consid. 2.2 – TOURBILLON (fig.); TAF B-7408/2006, consid. 4.2 – bticino (fig.).

³²⁶ DTF 132 III 770, consid. 3.2 – COLORADO (fig.).

³²⁷ DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); DTF 132 III 770, consid. 4 – COLORADO (fig.).

³²⁸ Per quanto concerne i servizi devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'art. 49 LPM.

³²⁹ Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISCO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset / La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

significato sia predominante al punto da escludere il rischio d'indurre in errore sulla provenienza geografica nel caso concreto³³⁰.

L'Istituto ritiene che un'indagine demoscopica sia il mezzo più appropriato per dimostrare l'esistenza di un secondo significato proprio. L'inchiesta deve dimostrare il mutamento del significato di un'indicazione di provenienza che ha acquisito un nuovo significato proprio perdendo quello originale. Non è un caso di applicazione dell'imposizione nel commercio, poiché qui non sono preponderanti le questioni dell'acquisizione del carattere distintivo e del riferimento alla provenienza aziendale.

8.6.3 Correttivi

In un marchio, i correttivi permettono di eliminare la presenza di più significati geografici o di contenuto. Nella valutazione dell'ammissibilità di un correttivo sono decisive, sotto il profilo materiale, la forza espressiva del suo contenuto e, sotto il profilo formale, la sua grandezza, forma e disposizione, ossia la sua riconoscibilità nel marchio.

Un correttivo deve corrispondere alla realtà. Affinché sia ammesso un correttivo, entrambe le indicazioni di provenienza devono essere note alle cerchie commerciali interessate. I correttivi che non corrispondono alla realtà come ST. MORITZ, MADE IN JAPAN sono palesemente ingannevoli e pertanto inammissibili. Un correttivo può consistere anche in elementi figurativi.

Esempio:

- ABC CAMBRIDGE (cl. 25 [indumenti]). Esistono luoghi chiamati Cambridge in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. L'Istituto registrerebbe il segno per prodotti di provenienza statunitense se fosse aggiunto un correttivo geografico (ad es. «made in USA»). Senza correttivo, i prodotti per cui il marchio è stato depositato sarebbero limitati a una provenienza britannica, poiché le cerchie interessate in Svizzera conoscono l'indicazione di provenienza «Cambridge» in primo luogo come nome della città inglese).

8.6.4 Aggiunte delocalizzanti

In generale le cosiddette aggiunte delocalizzanti come «tipo», «genere», «secondo la ricetta», «specie», «metodo», «stile» e «maniera», spesso utilizzate insieme alle indicazioni geografiche, non escludono il rischio d'indurre in errore circa la provenienza dei prodotti e/o servizi in questione. Di regola queste aggiunte non sono atte ad eliminare le aspettative dei destinatari in merito alla provenienza geografica dei prodotti così contrassegnati³³¹. Spesso sono, al contrario, utilizzate per avvicinare tali prodotti a quelli che provengono effettivamente dal luogo in questione per approfittare della loro reputazione. L'Istituto ammette i segni che includono un'aggiunta delocalizzante solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza che corrisponde al nome o segno geografico utilizzato. A titolo di esempio, il segno ABC Swiss Style sarebbe ammesso alla protezione solo se la lista dei prodotti fosse limitata a prodotti di provenienza svizzera.

³³⁰ Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1c – BUDWEISER.

³³¹ TF, FDBM 1974 I 11, consid. 5 – HOLIDAY PILS.

8.6.5 Prassi in materia di limitazione

Se un marchio contiene un riferimento alla provenienza geografica di prodotti e/o servizi, in linea di massima è ammesso solo per i prodotti e/o servizi per cui il riferimento corrisponde alla realtà. Secondo le aspettative dei consumatori la lista dei prodotti³³² deve essere limitata in modo da escludere che possano essere indotti in errore³³³. Si distinguono le categorie di casi seguenti:

- Per le indicazioni di provenienza semplici svizzere ed estere (cfr. n. 8.2.3 pag. 116) la lista dei prodotti è limitata al paese di provenienza in questione³³⁴.
- Per le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere (cfr. n. 8.2.4 pag. 117) la lista dei prodotti è limitata all'indicazione in questione di per sé (luogo, regione, paese). In questi casi il prodotto presenta una determinata qualità, una reputazione particolare o altre caratteristiche specifiche riconducibili essenzialmente alla provenienza geografica. Ciò può ad esempio riguardare le categorie di prodotti seguenti:
 - I prodotti della terra come la frutta, la verdura, il vino e gli alcolici³³⁵ e determinati latticini.
 - I prodotti fabbricati industrialmente (godono ad es. di una reputazione particolare o viene loro attribuita una qualità specifica: SAN GALLO per prodotti ricamati, GINEVRA per orologi o HEREND per porcellana).
 - Le acque minerali che provengono da una determinata sorgente. Se un segno comprende l'indicazione della sorgente (sorgente, fonte e simili) la lista dei prodotti deve essere limitata alla sorgente corrispondente. Esempio: nel caso del segno RHEINFELDER CRISTALIN-THERME la lista dei prodotti deve essere limitata all'acqua minerale proveniente dalla sorgente di Cristalin a Rheinfelden.
 - Per le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il diritto agricolo (cfr. n. 8.7.4 pag. 132) la provenienza è limitata alla regione geografica definita nell'elenco degli obblighi delle denominazioni protette. Di conseguenza, la protezione è limitata alla relativa DOP o IGP³³⁶.

³³² Per i servizi devono essere soddisfatti i criteri di cui all'art. 49 LPM; cfr. n. 8.3 pag. 117.

³³³ DTF 135 III 416, consid. 2.5 seg. – CALVI (fig.); TF, sic! 2006, 677, consid. 2.5 segg. – Fischmanufaktur Deutsche See (fig.); TAF B-915/2009, consid. 6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602; TAF B-7408/2006, consid. 4.4 – bticino (fig.).

³³⁴ DTF 132 III 770, consid. 2.3 in combinazione con consid. 4 – COLORADO (fig.); DTF 117 II 327, consid. 2 – MONTPARNASSE.

³³⁵ In merito al rischio d'indurre in errore nel caso di vini e alcolici, e all'eventuale limitazione della lista dei prodotti cfr. n. 8.8 pag. 133.

³³⁶ Osservazione: L'art. 16 cpv. 6, primo periodo L'Agr prevede che «Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione di marchi che contengono indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione corrispondente come DOP/IGP presso l'Ufficio federale dell'agricoltura sono sospese fino alla decisione definitiva relativa alla registrazione della DOP/IGP. In questo modo l'Istituto garantisce che il marchio depositato soddisfi le condizioni per

Esempio:



CH 501 173, cl. 29: latticini, segnatamente formaggio con la denominazione di origine protetta «Sbrinz».

- Una limitazione alla denominazione protetta è inoltre necessaria se esistono obblighi derivanti da trattati internazionali (cfr. in merito all'accordo settoriale con la Comunità europea e i trattati bilaterali n. 8.7.1 pag. 130).
- Se un segno contiene un riferimento a una regione transfrontaliera, la limitazione deve, in linea di massima, riferirsi allo spazio interessato (regione), a condizione, tuttavia, che la regione sia definita con sufficiente precisione. Una limitazione più stretta è necessaria se uno dei paesi della regione in questione gode di una reputazione particolare per i prodotti rivendicati.

Esempio:



IR 714 593, cl. 32: bevande contenenti acqua gassata e succo di mela; tutti i prodotti citati della regione del lago di Costanza.

8.6.6 Denominazioni contraddittorie

Anche l'uso di due indicazioni contraddittorie (ad es. ABC CINESE SVIZZERO) è considerata un'aggiunta delocalizzante (cfr. n. 8.6.4 pag. 128). In questo caso non è possibile limitare la lista dei prodotti in modo da eliminare qualsiasi rischio d'indurre in errore. Il segno è pertanto escluso dalla protezione come marchio.

8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)

Si rimanda alle considerazioni generali al n. 7.1 pag. 108. Per le indicazioni di provenienza nel quadro dell'esame dei marchi, si applicano regole particolari, poiché occorre tenere conto sia degli impegni presi dalla Svizzera nell'ambito dei trattati internazionali sia delle disposizioni del diritto sull'agricoltura.

8.7.1 Trattati bilaterali

In sede d'esame sono considerati in particolare i seguenti trattati bilaterali:

la sua registrazione in conformità, all'occorrenza, con le disposizioni della legge sull'agricoltura e con le condizioni di cui all'art. 2 lett. c e d LPM.

- I Trattati per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania (RS 0.232.111.191.36), la Francia (RS 0.232.111.193.49), la Spagna (RS 0.232.111.193.32), il Portogallo (RS 0.232.111.196.54), l'Ungheria (RS 0.232.111.194.18), la Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41)³³⁷, la Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65) e la Giamaica³³⁸.
- L'Accordo settoriale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), in particolare il suo allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari³³⁹.

Sia l'Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati conclusi bilateralmente con i singoli stati comprendono liste delle denominazioni geografiche protette³⁴⁰. In Svizzera questi nomi sono considerati indicazioni di provenienza indipendentemente dal fatto che i destinatari li conoscano o meno; vale il principio del paese d'origine. Di conseguenza, un'indicazione di provenienza ai sensi degli accordi internazionali succitati non può essere protetta come marchio se viene utilizzata isolatamente. Se è utilizzata in una combinazione con carattere distintivo, può essere registrata solo se la lista dei prodotti è limitata alla provenienza corrispettiva (in conformità con la denominazione protetta secondo il relativo accordo); cfr. di seguito n. 8.8.2.1 pag. 134.

8.7.2 Accordo TRIPS

Secondo l'articolo 22 capoverso 3 TRIPS ognuno dei membri si impegna a «rifiuta[re] o dichiara[re] nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine». Questa protezione riguarda le indicazioni di provenienza qualificate (cfr. art. 22 cpv. 1 TRIPS)³⁴¹.

Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano inoltre della protezione aggiuntiva conferita dall'articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni

³³⁷ Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica ceca e dalla Slovacchia.

³³⁸ L'Accordo è stato concluso il 23 settembre 2013 ed è stato approvato dall'Assemblea federale il 21 marzo 2014; il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo dopo la scadenza del termine referendario (10 luglio 2014) (BBI 2014 2651).

³³⁹ Dal 1° dicembre 2011, le DOP e IGP elencate nell'appendice 1 dell'allegato 12 sono protette in Svizzera.

³⁴⁰ I trattati bilaterali conclusi con i singoli stati proteggono le denominazioni e i nomi in questione anche da un uso in una forma modificata, qualora sussista pericolo di confusione, nel commercio, malgrado la modifica (cfr. il rispettivo art. 4 cpv. 2 dei trattati).

³⁴¹ Cfr. TF 4A_674/2010, consid. 3.2 segg. – ZACAPA.

geografiche ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente dall'esistenza di un rischio di inganno. È pertanto irrilevante se l'indicazione geografica in questione è conosciuta al destinatario medio in Svizzera³⁴². La disposizione dell'articolo 23 capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del paese d'origine, non su quello del paese che conferisce la protezione. La decisione relativa all'ammissione dell'indicazione è presa in funzione della protezione conferita nel paese d'origine.

L'articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per la sua formulazione concreta.

8.7.3 Convenzione di Stresa

Le denominazioni d'origine elencate nell'allegato A della Convenzione internazionale su l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951 (Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere registrate come elementi di un marchio solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo tali denominazioni sono state registrate nell'Unione europea come denominazioni d'origine protette. La lista dei prodotti è limitata di conseguenza.

Le denominazioni elencate nell'allegato B (ad es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un'altra parte contraente a condizione che siano soddisfatti i criteri definiti dal paese contraente designato nell'allegato B. Tali denominazioni possono essere registrate come elementi di un marchio. La lista dei prodotti è tuttavia limitata al paese d'origine secondo la convenzione (ad es. BRIE NATIONAL: limitazione ai formaggi di provenienza francese). Se, per converso, il marchio contiene un riferimento al paese di fabbricazione, la lista è limitata a quest'ultimo (ad es. BRIE ETOILE SUISSE: limitazione a formaggio di provenienza svizzera).

8.7.4 Legge sull'agricoltura (LAgr)

Dal 1° luglio 1997 la legge sull'agricoltura prevede un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16 LAgr) sul modello del Regolamento (CE) n. 2081/92³⁴³, che istituisce un registro europeo delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il registro delle indicazioni di provenienza qualificate per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (registro DOP/IGP) è gestito dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Con la creazione del registro sono stati introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP). Attualmente (stato giugno 2014) il registro contiene 31 denominazioni:

<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00094/index.html?lang=it>.

³⁴² TF 4A_674/2010, consid. 2 – ZACAPA.

³⁴³ Nel frattempo il regolamento è stato sostituito dal Regolamento (CE) n. 1151/2006.

DOP e IGP appartengono al dominio pubblico secondo l'articolo 2 lettera a LPM. Ciò vale anche per il deposito del segno in questione da parte del gruppo di produttori che ha chiesto la registrazione della DOP o dell'IGP. Il fatto che un segno sia iscritto nel registro DOP/IGP, non significa che sia dotato di carattere distintivo ai sensi del diritto sui marchi. Dal momento che è iscritta nel registro DOP/IGP tutti i produttori che adempiono l'elenco degli obblighi possono utilizzare la denominazione protetta, che deve dunque restare a libera disposizione come segno appartenente al dominio pubblico (bisogno assoluto di disponibilità)³⁴⁴.

Ciononostante un segno che comprende una DOP/IGP può essere registrato come marchio, se contiene altri elementi atti a conferire carattere distintivo al segno³⁴⁵.

Per evitare qualsiasi rischio d'indurre in errore i destinatari, i segni distintivi contenenti una DOP o un'IGP sono registrati solo se per il prodotto interessato la lista dei prodotti è limitata al territorio geografico definito nell'elenco degli obblighi della denominazione protetta³⁴⁶. In merito alla limitazione cfr. n. 8.6.5 pag. 129.

8.8 Vini e alcolici: valutazione di marchi che contengono nomi e segni geografici, secondo l'articolo 2 lettere a, c e d LPM

I nomi e i segni geografici utilizzati in relazione a vini e alcolici sono in linea di massima trattati come indicazioni di provenienza qualificate (cfr. n. 8.2.4 pag. 117 e n. 8.7.1 pag. 130). Per l'esame di segni che contengono o consistono esclusivamente in nomi e segni geografici, è decisiva la protezione dei prodotti vitivinicoli e degli alcolici conferita dal diritto nazionale e dai trattati internazionali (trattati bilaterali e Accordo TRIPS) nonché dall'esistenza di regolamenti cantonali sulle esigenze in materia di qualità.

8.8.1 Indicazioni di provenienza nazionali

Ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (Ordinanza sul vino; RS 916.140), l'Ufficio federale tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOP/DOC) per i vini definite conformemente all'articolo 21³⁴⁷. I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale l'elenco delle loro denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.

- Articolo 2 lettera a LPM: un segno costituito esclusivamente da un'indicazione di provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all'articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: per i segni che comprendono un'indicazione di provenienza protetta secondo il diritto cantonale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla denominazione riportata nella legislazione cantonale. Se i nomi e segni geografici non

³⁴⁴ Cfr. nota 336 pag. 129 in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi che comprendono o consistono in indicazioni per cui è pendente una domanda di registrazione come DOP/IGP presso l'Ufficio federale dell'agricoltura.

³⁴⁵ Cfr. CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.).

³⁴⁶ Ciò vale anche per le DOP/IGP non sufficientemente modificate o mutilate e che creano pericolo di confusione.

³⁴⁷ L'elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera è consultabile su <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00084/index.html?lang=it>.

godono di alcuna protezione ai sensi del diritto cantonale, è decisivo se nel luogo in questione si produce del vino; secondo il caso la lista dei prodotti è limitata al luogo o alla Svizzera.

- Articolo 2 lettera d LPM: se manca una limitazione secondo il lemma precedente il segno è respinto anche perché è contrario al diritto vigente.
- Anche le denominazioni d'origine protette per le bevande alcoliche sono raccolte nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (registro DOP/IGP) tenuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura; cfr. in merito sopra n. 8.7.4 pag. 132).

8.8.2 Indicazioni di provenienza estere

8.8.2.1 Trattati bilaterali

- Articolo 2 lettere a e d LPM: le indicazioni di provenienza enumerate nei trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera (cfr. n. 8.7.1 pag. 130) appartengono al dominio pubblico secondo l'articolo 2 lettera a LPM se sono utilizzate isolatamente; una registrazione come marchio è esclusa anche se l'indicazione di provenienza non dovesse essere conosciuta ai consumatori svizzeri (principio del paese d'origine).
- Articolo 2 lettere c e d LPM: per i segni che, oltre a elementi dotati di carattere distintivo, contengono una denominazione d'origine protetta ai sensi di un trattato bilaterale, la lista dei prodotti deve essere limitata alla denominazione d'origine protetta.

8.8.2.2 TRIPS

- Articolo 2 lettere a, c e d LPM: se il segno non gode di alcuna protezione in virtù di accordi bilaterali, l'Istituto esamina, in conformità con l'Accordo TRIPS, se il segno designa un luogo o una regione (a prescindere dal fatto se sia conosciuto in Svizzera) che può essere messo in relazione con la produzione di vini o alcolici. Se è il caso, la registrazione è possibile solo con una limitazione della lista dei prodotti al relativo luogo (o alla relativa regione). Un segno costituito esclusivamente da un'indicazione di provenienza appartiene al dominio pubblico conformemente all'articolo 2 lettera a LPM.

8.8.2.3 Sommario

Secondo i casi, la registrazione di un segno per vini o alcolici che contiene un'indicazione di provenienza estera protetta da un trattato internazionale, non è pertanto ammessa in virtù dell'articolo 2 lettere a, c e d LPM:

- Articolo 2 lettera d LPM: un segno che viola un trattato bilaterale o l'Accordo TRIPS è respinto perché contrario al diritto in vigore.
- Articolo 2 lettera a LPM: se il segno è costituito esclusivamente da nomi e segni geografici citati nei trattati bilaterali o nell'Accordo TRIPS, esso appartiene al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM.
- Articolo 2 lettera c LPM: in assenza di una limitazione della lista dei prodotti al luogo interessato (o alla regione interessata) o alla denominazione d'origine protetta ai sensi

del relativo trattato bilaterale, il segno può indurre in errore secondo l'articolo 2 lettera c LPM.

9. Marchi collettivi e di garanzia

9.1 Introduzione

Per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, di garanzia e collettivi, valgono per quanto concerne l'esame dei motivi assoluti d'esclusione gli stessi criteri di valutazione³⁴⁸. Si rimanda a questo proposito alle esposizioni sopracitate al n. 1 fino a 8. Una domanda di registrazione per un marchio di garanzia o collettivo è inoltre respinta ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 lettera d LPM quando il regolamento non soddisfa le esigenze degli articoli 21 – 23 LPM (cfr. considerazioni seguenti). Il regolamento deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM).

9.2 Marchi collettivi

Lo scopo del marchio collettivo è una distinzione uniforme dei prodotti e servizi dei membri di un gruppo (art. 22 in combinazione con l'art. 1 LPM). Il marchio collettivo indica in primo luogo l'appartenenza a un determinato gruppo. I depositanti non possono essere persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all'articolo 22 LPM. Queste ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta (società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere utilizzato dal titolare del marchio stesso.

Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 1, n. 2 pag. 15), il depositante deve rimettere all'Istituto un regolamento ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LPM con i seguenti contenuti minimi: il titolare del marchio, la cerchia delle aziende autorizzate e le indicazioni che consentono un'assegnazione del regolamento al marchio (art. 23 cpv. 3 LPM). Il regolamento non deve violare l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM).

Qualora manchi un regolamento o quest'ultimo non soddisfi le condizioni legali, l'Istituto invita il depositante a eliminare l'irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinazione con l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPM).

³⁴⁸ Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un marchio di garanzia.

9.3 Marchi di garanzia

Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del titolare del marchio e permette, da una parte, di garantire caratteristiche comuni come la natura (capi d'abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o altre caratteristiche comuni (proprietà tecniche: prodotti con prova di conformità o del commercio equo) di prodotti o servizi di tali aziende. Dall'altra parte, il marchio di garanzia permette di distinguere i prodotti e/o i servizi del gruppo di aziende autorizzate all'uso del marchio di garanzia, da prodotti e/o servizi di altre aziende³⁴⁹.

Chiunque può depositare un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1 in combinazione con l'art. 28 LPM). Il titolare del marchio che non è autorizzato a usare il marchio stesso (art. 21 cpv. 1 e 2) deve controllare il rispetto delle caratteristiche comuni. Il divieto d'uso è valido anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio.

Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento che deve presentare i seguenti contenuti minimi:

Le indicazioni che consentono un'assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le sanzioni previste in caso d'uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM).

Il regolamento non deve violare l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM).

Qualora manchi un regolamento o quest'ultimo non soddisfi le condizioni legali, l'Istituto invita il depositante ad eliminare l'irregolarità ed eventualmente respinge la domanda di registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinazione con l'art. 16 cpv. 1 e 2 OPM).

10. Imposizione del marchio nel commercio

10.1 Considerazioni generali

10.1.1 Nozione

Secondo l'articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio nel commercio per i prodotti e/o i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo.

Un segno è considerato imposto nel commercio quando una parte importante dei destinatari dei prodotti e/o dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a un'azienda determinata³⁵⁰. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo

³⁴⁹ Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

³⁵⁰ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

di marchio per un periodo prolungato³⁵¹. Il fatto che un marchio sia conosciuto, non significa che sia percepito in relazione ai prodotti e/o servizi in questione come rinvio individualizzante a una azienda determinata³⁵².

L'imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto³⁵³.

Sono esclusi dall'imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di disponibilità (cfr. di seguito n. 10.1.2 pag. 137).

Occorre distinguere tra l'imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole (art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2 pag. 127).

La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere desunta direttamente mediante un'inchiesta rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine demoscopica; cfr. di seguito n. 10.3 pag. 142)³⁵⁴. È possibile anche provare la comprensione indirettamente sulla base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr. di seguito n. 10.2 pag. 140).

Se le condizioni per l'imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel registro dei marchi con l'annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)³⁵⁵.

10.1.2 Il limite dell'imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità

I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio³⁵⁶. Di conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati intensamente³⁵⁷.

Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi in questione³⁵⁸. Oltre alle forme del prodotto e dell'imballaggio enumerate nell'articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti» o

³⁵¹ TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

³⁵² Cfr. TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

³⁵³ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

³⁵⁴ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); DTF 128 III 441, consid. 1.4 – Appenzeller (fig.).

³⁵⁵ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

³⁵⁶ TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re.

³⁵⁷ Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

³⁵⁸ DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

«lana»³⁵⁹. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3 pag. 126)³⁶⁰ e, a seconda dei casi, altre indicazioni descrittive nonché i segni elementari o banali³⁶¹ e i colori (cfr. n. 4.10 pag. 94). Un segno non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato³⁶² e se può essere sostituito da numerose alternative equivalenti³⁶³. Occorre inoltre sempre valutare i prodotti o i servizi interessati.

10.1.3 Prova dell'imposizione nel commercio

L'Istituto esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere distintivo solo su domanda³⁶⁴. Chi fa appello all'imposizione nel commercio, deve documentarlo³⁶⁵. Nell'ambito della procedura di registrazione è sufficiente che l'imposizione di un segno nel commercio sia resa verosimile³⁶⁶. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo grado di plausibilità³⁶⁷. L'imposizione nel commercio può essere resa verosimile anche solo in sede di procedura di ricorso³⁶⁸. Tuttavia, in questo caso le spese della procedura possono essere a carico del depositante anche in caso di vincita del ricorso³⁶⁹.

La decisione in merito alla verosimiglianza dell'imposizione nel commercio è emessa nell'ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i documenti presentati. L'Istituto considera l'indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace³⁷⁰; in ragione del principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all'adozione di regole predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi³⁷¹. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti

³⁵⁹ DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER.

³⁶⁰ Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza dirette.

³⁶¹ DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III 121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

³⁶² DTF 134 III 314 – M / M-joy; DTF 131 III 121 – Smarties / M&M's (marchio tridimensionale).

³⁶³ TF, sic! 2009, 167 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; DTF 131 III 121 – Smarties / M&M's (marchio tridimensionale); Sulla funzione dell'annotazione "marchio imposto" cfr. TAF 4A_528/2013, consid. E. 5.3.3 – ePost select (fig.).

³⁶⁴ TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rätische/Bernina-/Albulabahn.

³⁶⁵ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore); TAF B-2225/2011, consid. 2.3.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER.

³⁶⁶ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale).

³⁶⁷ DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale).

³⁶⁸ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV.

³⁶⁹ TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV.

³⁷⁰ Cfr. DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

³⁷¹ DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale).

l'uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati³⁷². Tuttavia, non è ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un'indagine demoscopica presentando documenti supplementari.

10.1.4 Cerchie commerciali determinanti

L'imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari; è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno. I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e/o servizi per cui il segno è stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali³⁷³.

Nel quadro della prova dell'imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista dei prodotti e/o servizi ammesse ai sensi dell'articolo 11 OPM comportano una relativa limitazione delle cerchie di destinatari³⁷⁴. È esclusa una limitazione di queste ultime in funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità³⁷⁵.

10.1.5 Luogo dell'imposizione nel commercio

In linea di massima l'imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la Svizzera³⁷⁶. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l'uso del segno cfr. n. 10.2.4 pag. 141 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 10.3.5 pag. 143.

10.1.6 Data del deposito

In ragione del principio del deposito, ai sensi dell'articolo 6 LPM, l'imposizione nel commercio deve sussistere al momento del deposito³⁷⁷ e perdurare al momento della registrazione. Se le prove di un'imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la prova³⁷⁸.

³⁷² DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

³⁷³ Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, quali cerchie commerciali determinanti sono stati considerati i destinatari medi e non esclusivamente le persone che consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche, poiché sul mercato queste ultime sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra bevande energetiche e altre bevande non alcoliche.

³⁷⁴ Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore).

³⁷⁵ Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti di «mobili design» non è legittima.

³⁷⁶ DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.4 – ASV; TAF B-2225/2011, consid. 2.3.5 – Ein Stück Schweiz.

³⁷⁷ TAF B-2225/2011, consid. 2.3.2 – EIN STÜCK SCHWEIZ; TAF B-279/2010, consid. 4.4 con rinvii – Paris Re; TAF B-3394/2007, consid. 6.1 – SALESFORCE.COM.

³⁷⁸ CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in

10.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti

10.2.1 Considerazioni generali

Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per i prodotti o servizi interessati, occorre considerare i fatti che, secondo l'esperienza, consentono di trarre conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari³⁷⁹. Sono in particolare rilevanti le cifre d'affari concernenti un lungo periodo o gli sforzi pubblicitari importanti inerenti il segno. I documenti devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio, in quale misura e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di marchio. Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso³⁸⁰.

10.2.2 Mezzi di prova

L'articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. Nell'ambito della prova indiretta sono di particolare rilevanza i mezzi di prova seguenti: cataloghi prospetti, listini dei prezzi, imballaggi, etichette, fatture, cifre sul numero di abbonati, cifre sulla tiratura, bollettini di consegna, i prodotti rivendicati stessi, il materiale pubblicitario e le indicazioni relative alla cifra d'affari realizzata nel periodo rilevante o alle spese sostenute per la pubblicità. Anche un'attestazione di un'associazione professionale del ramo può indicare che il segno in questione è percepito dai destinatari come rinvio all'attività commerciale del depositante³⁸¹. I mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito³⁸².

Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da parte di terzi (cfr. Parte 2, n. 4.2 pag. 41, ultimo capoverso).

10.2.3 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi

In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l'imposizione nel commercio non può estendersi ad altri prodotti e/o servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile³⁸³. Qualora l'imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e/o servizi, ciò non comporta l'estensione della stessa al termine generale della relativa classe di prodotti

cui non è possibile dimostrare che l'imposizione nel commercio sia successiva al momento del deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).

³⁷⁹ DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 con rinvii – Braccialeto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6629/2011, consid. 9.3.1 – ASV.

³⁸⁰ Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale).

³⁸¹ Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

³⁸² TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in merito alla data del deposito n. 10.1.6 pag. 139.

³⁸³ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2999/2011, consid. 8 – DIE POST; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore) (è esclusa l'estensione dell'imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è fornito un servizio).

e/o servizi³⁸⁴. I documenti concernenti l'uso devono coprire tutti i prodotti e/o servizi per cui il segno inizialmente era privo di carattere distintivo.

10.2.4 Luogo dell'uso

In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero³⁸⁵. Nella prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l'uso all'estero non sono ritenuti rilevanti³⁸⁶ per l'accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera, ma possono eccezionalmente essere considerati come indizio supplementare.

10.2.5 Durata dell'uso

Come regola generale, l'Istituto chiede che il segno sia stato usato a titolo di marchio per i prodotti e/o servizi in questione per un periodo di 10 anni, precedente il deposito della domanda di registrazione³⁸⁷. I documenti presentati devono dunque coprire interamente questo lasso di tempo.

In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere considerato un periodo più breve, secondo l'intensità dell'uso e i mezzi pubblicitari impiegati³⁸⁸. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d'affari in un periodo di tempo più breve³⁸⁹.

10.2.6 Uso a titolo di marchio

I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio. Il fatto che un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di rinvio a un'azienda determinata (cfr. sopra n. 10.1.1 pag. 136). Non è tenuto conto dei documenti che mostrano un uso prettamente decorativo³⁹⁰, un uso a titolo di ragione sociale³⁹¹ o un uso limitato a prodotti ausiliari³⁹².

Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un prospetto, un listino dei prezzi, una fattura, eccetera. L'uso deve necessariamente riferirsi ai prodotti e/o servizi in questione. Tale riferimento ai prodotti e/o servizi interessati può mancare quando l'uso del marchio sia

³⁸⁴ Se, a titolo di esempio, è resa verosimile l'imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d'abbigliamento» che includono tra l'altro anche «cappotti».

³⁸⁵ DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER.

³⁸⁶ TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

³⁸⁷ Cfr. in merito alla data del deposito n. 10.1.6 pag. 139.

³⁸⁸ TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER; TAF B-788/2007, consid. 8 – Traveltip DAS MAGAZIN FÜR FERIEN (fig.).

³⁸⁹ TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

³⁹⁰ TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

³⁹¹ TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

³⁹² TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

riferito all'azienda. L'uso esclusivo in qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un'azienda.

10.2.7 Uso in forma divergente

In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è stata chiesta la protezione³⁹³. L'uso di un segno privo di carattere distintivo originario in combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni sull'imposizione nel commercio di tale segno isolatamente³⁹⁴. Per essere ammesso alla protezione il segno in questione deve apparire come l'elemento essenziale nell'impressione d'insieme rispettivamente deve predominare nell'impressione d'insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio, utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo³⁹⁵. Anche un elemento privo di carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull'impressione d'insieme. In questi casi l'imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con un'indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 10.3 pag. 142 qui di seguito).

I criteri relativi all'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si applicano per chiarire la questione dell'uso in forma divergente³⁹⁶.

10.2.8 Estensione dell'uso

I documenti devono mostrare che l'attività svolta sotto un determinato segno ha generato, per anni, una cifra d'affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti pubblicitari³⁹⁷. Per attestare un'estensione sufficiente dell'uso del segno sono mezzi di prova appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d'affari, sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.

10.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica

10.3.1 Considerazioni generali

L'indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari³⁹⁸. Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era percepito come marchio al momento del compimento dell'indagine (cfr. in merito n. 10.1.6 pag. 139). Si ricorre all'indagine demoscopica in particolare se non è

³⁹³ TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.3.3 – FARMER.

³⁹⁴ TAF B-55/2010, consid. 4.2 seg. – G (fig.); CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

³⁹⁵ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

³⁹⁶ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

³⁹⁷ TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

³⁹⁸ DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

possibile determinare la percezione di un segno da parte dei destinatari in base ai soli documenti concernenti l'uso del segno.

10.3.2 Casi di applicazione

L'indagine demoscopica è lo strumento più appropriato per rendere verosimile l'imposizione nel commercio di un segno in particolare nei casi seguenti:

- L'uso a titolo di marchio del segno come è protetto non risulta dai documenti concernenti l'uso, poiché questi mostrano l'uso del segno con altri elementi (n. 10.2.6 pag. 141).
- I documenti forniti non dimostrano che il segno è stato usato a titolo di marchio ininterrottamente e per un periodo sufficientemente lungo (cfr. sopra n. 10.2.5 pag. 141).
- L'estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio³⁹⁹.
- Nel caso di segni che coincidono con l'aspetto esteriore del prodotto, come i motivi riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.9 pag. 93), i colori astratti (cfr. n. 4.10 pag. 94) o le forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n. 4.11 pag. 95). A differenza dei segni verbali o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma del prodotto stesso⁴⁰⁰, come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.

10.3.3 Segno da presentare nell'indagine

Il segno presentato nell'indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.

10.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi

In linea di massima occorre condurre un'indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l'esito dell'indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o servizio in particolare⁴⁰¹.

10.3.5 Luogo dell'indagine demoscopica

Il principio secondo cui l'imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la Svizzera (cfr. sopra n. 10.1.5 pag. 139) non significa che l'indagine debba per forza includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la rappresentatività per l'insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre principali regioni

³⁹⁹ DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

⁴⁰⁰ DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

⁴⁰¹ CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore).

geografiche e linguistiche del paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e rurali.

Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere un'indagine demoscopica limitata a una sola regione⁴⁰². In questi casi occorre, inoltre, dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi pubblicitari e la cifra d'affari sono paragonabili in tutte le regioni del paese⁴⁰³.

L'indagine deve essere svolta in un contesto neutro⁴⁰⁴.

10.3.6 Modalità dell'indagine

L'indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione. La modalità più sovente è l'intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato direttamente all'intervistato (ad es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).

A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta di modalità d'indagine atte a dimostrare l'imposizione nel commercio solo a determinate condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l'Istituto⁴⁰⁵.

L'indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali.

10.3.7 Rappresentatività

Nell'ambito dell'indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 10.1.4 pag. 139), occorre in genere costituire un campione rappresentativo.

Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un'indagine presso tutti gli interessati.

⁴⁰² DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

⁴⁰³ DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

⁴⁰⁴ Per contesto neutro si intende che l'indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall'imposizione nel commercio. I risultati di un'indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, ad es., sarebbero falsati.

⁴⁰⁵ Le indagini condotte online non consentono segnatamente di garantire la rappresentatività in funzione della struttura dell'età degli intervistati (cfr. di seguito n. 10.3.7 pag. 144). Occorre inoltre verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l'aiuto di terzi. Per le indagini effettuate con l'ausilio dell'informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare alla domanda precedente per cambiare la risposta. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui occorre, inoltre, fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza conoscere le domande successive.

Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di destinatari medi), la costituzione di un campione è l'unico strumento a disposizione, poiché non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l'indagine sia rappresentativa, occorre assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da intervistare.

Il numero di intervistati (ossia l'estensione del campione) influisce direttamente sul margine di errore dei risultati dell'indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è il margine d'errore e più precisa è l'indagine. Come regola di base, l'Istituto considera sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l'indagine è condotta presso destinatari medi e un minimo di 200 interessati, se l'indagine riguarda cerchie specializzate.

10.3.8 Domande da porre

Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle domande poste⁴⁰⁶. Per evitare che l'Istituto consideri insufficienti i risultati di un'indagine già eseguita a causa di lacune metodologiche ed operative⁴⁰⁷, è auspicabile sottoporre preliminarmente il progetto d'indagine all'Istituto. Le domande devono consentire di determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d'individualizzazione del segno in relazione con i prodotti e servizi rivendicati⁴⁰⁸.

Per i questionari, l'Istituto consiglia la seguente struttura di base⁴⁰⁹:

a) Grado di conoscenza

Esempio di domanda: *Conosce [la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio]?*

Risposte possibili: *sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].*

Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili siano fornite da chi effettua l'intervista.

b) Grado del carattere distintivo

Esempio di domanda: *A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un'azienda determinata o a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?*

⁴⁰⁶ B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

⁴⁰⁷ Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

⁴⁰⁸ Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER.

⁴⁰⁹ In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.

Risposte possibili: *rinvio a un'azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta]*.

Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.

Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l'intervista deve fornire sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta *non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta]*) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.

Poiché per determinare l'imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il grado d'imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio a *un'azienda determinata*.

c) Grado d'individualizzazione

Esempio di domanda: *A quale azienda rinvia [la designazione XY / questa forma / questo colore / ecc.]?*

Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma: l'identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte possibili. In determinate circostanze, l'azienda è considerata riconosciuta anche se l'intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è indispensabile che i destinatari conoscano l'azienda per nome⁴¹⁰. Tuttavia, gli errori evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere distintivo⁴¹¹.

Oltre a queste domande di base, l'indagine può includerne altre possibilmente utili, ad esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra, n. 10.1.4 pag. 139) o per determinare da quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e d'individualizzazione.

10.3.9 Grado dell'imposizione nel commercio

Il Tribunale federale ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia

⁴¹⁰ DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

⁴¹¹ TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

fatto riferimento a un'altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50% per un marchio notoriamente conosciuto⁴¹².

Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a una determinata azienda.

10.3.10 Presentazione e contenuto dell'indagine demoscopica

La perizia demoscopica deve essere presentata all'Istituto in modo chiaro e imparziale e includere i dettagli dell'indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati devono essere comprensibili; l'Istituto si riserva di richiedere documenti supplementari di chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il totale delle persone intervistate⁴¹³. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue (nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati.

⁴¹² TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.

⁴¹³ TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

Parte 5 – Procedura di opposizione

1. Introduzione

1.1 Basi giuridiche

La procedura di opposizione è regolata in primo luogo dagli articoli 31–34 e 3 della legge sulla protezione dei marchi. Altre disposizioni si trovano agli articoli 20–24 dell’ordinanza sui marchi. Sono applicabili a titolo complementare i primi due capi della legge federale sulla procedura amministrativa (artt. 1–43 PA). Oltre ai principi giuridici generali possono essere considerate anche le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (artt. 44 segg. PA) nonché della legge di procedura civile (PC). In materia di tasse, si applica il regolamento sulle tasse dell’Istituto (RT-IPI). Altre basi giuridiche applicabili sono citate di seguito nel relativo contesto.

1.2 Natura giuridica della procedura di opposizione

La procedura di opposizione non è una tipica procedura amministrativa (procedura in cui viene emanata una decisione), bensì una procedura «sui generis» che, in quanto procedura con (almeno) due parti, è paragonabile a un processo civile¹. La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all’articolo 3 LPM di fronte all’autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l’opposizione è rivolta contro la decisione dell’Istituto di registrare un marchio o di concedere l’estensione della protezione alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l’opposizione non è né una contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l’opponente solleva una nuova questione² e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.

1.3 Principi procedurali

Poiché nell’ambito della procedura di opposizione viene applicata la PA, di principio vale la massima inquisitoria (art. 12 PA). In virtù dell’articolo 13 PA, tuttavia, le parti sono tenute a cooperare³. Nondimeno, per l’introduzione, l’estensione e la conclusione di un’opposizione vale la massima dispositiva⁴, come nel processo civile. Il titolare di un marchio anteriore decide se fare valere i propri diritti in virtù dell’articolo 3 LPM, quindi se interporre o meno un’opposizione. L’opponente determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente definisce in che misura intende accomodare (volontariamente) l’istanza. Le parti

¹TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

² Nell’ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli assoluti considerati nella procedura di registrazione.

³ TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

⁴ TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con rinvii – BALLY / BALU (fig.).

sono libere di terminare la procedura di opposizione in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto valere. In altre parole, le parti stabiliscono l'oggetto della lite, e l'Istituto è vincolato alle conclusioni delle stesse.

Inoltre la procedura di opposizione è anche una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe essere possibilmente semplice, rapida ed economica⁵. Si tratta pertanto di una procedura sommaria che deve svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta all'analisi di singoli fatti complessi⁶. In virtù dell'articolo 31 LPM l'oggetto della procedura di opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione⁷. Tale verifica comporta necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, in seno al quale le circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all'Istituto, incontestati o «resi verosimili». Nell'ambito della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del rischio di confusione nell'ambito del diritto dei marchi; qualsiasi altra argomentazione, segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte e sui nomi commerciali non sono considerate⁸. Quale elemento del principio della buona fede il divieto dell'abuso di diritto è un linea di massima valido per tutto l'ordinamento giuridico⁹. L'argomento della registrazione abusiva come marchio cosiddetto difensivo non può, tuttavia, essere considerata in sede di procedura di opposizione¹⁰.

La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione¹¹. L'articolo 31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d'esclusione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la protezione dei marchi famosi.

2. Condizioni procedurali

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 LPM). L'opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all'Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).

⁵ TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.).

⁶ TAF B-7367, consid. 3.3 – HÖFER FAMILY-OFFICE (fig.) / HOFER.

⁷ TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

⁸ TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

⁹ TAF B-40/2013, consid. 1.2 – EGATROL / EGATROL.

¹⁰ TAF B-6665/2010, consid. 3 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-2678/2012, consid. 6.2.1 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹¹ TAF B-3663/2011, consid. 7.4.4 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE; TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

2.1 Atto di opposizione

L'opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM)¹². A tale fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall'Istituto¹³. L'uso di tale modulo non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su una domanda trasmessa mediante Fax o elettronicamente è riconosciuta legalmente valida. Qualora su un'istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di ricevimento originaria, se un'istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto (art. 6 cpv. 2 OPM). Le istanze trasmesse mediante posta elettronica devono essere inviate all'indirizzo appositamente creato per l'invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)¹⁴. In questo caso è sufficiente trasmettere un'unica copia dell'istanza.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l'opposizione deve contenere:

- a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l'indirizzo dell'opponente;
- b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione;
- c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
- d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;
- e) una breve motivazione dell'opposizione.

2.2 Conclusioni

Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato marchio in una determinata misura. Qualora l'opposizione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente indicare, ad esempio, che l'opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La richiesta deve essere precisa al punto da consentire l'istruzione della procedura senza ulteriori approfondimenti¹⁵. Nei casi di opposizione parziale, per evitare delle discrepanze di traduzione, si raccomanda di indicare i prodotti contro i quali è fatta opposizione nella lingua in cui figurano nel registro. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione dell'opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del termine di opposizione mentre non lo sono né l'estensione né l'annullamento di una restrizione anteriore¹⁶.

¹² Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente).

¹³ Il modulo può essere richiesto all'Istituto o scaricato direttamente da Internet (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Services_Links/Download/Marken/i/m551i.doc).

¹⁴ Cfr. <https://ekomm.ipi.ch/>.

¹⁵ CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK.

¹⁶ CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.

In caso di ambiguità delle conclusioni, all'opponente viene assegnato un breve termine supplementare entro cui precisarle.

2.3 Motivazione

L'articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l'opposizione debba essere motivata. È sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel merito dell'opposizione.

2.4 Parti

2.4.1 Legittimazione attiva

In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare (materiale) del marchio anteriore¹⁷. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo gli articoli 6-8 LPM e i marchi che, al momento del deposito del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM).

2.4.1.1 Marchio depositato o registrato

Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l'articolo 6 LPM il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito). Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della Convenzione di Parigi o risultanti da un'esposizione (artt. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato per giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l'opposizione è esclusa.

2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto

2.4.1.2.1 Basi giuridiche

È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell'articolo 6^{bis} CUP al momento del deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce l'espressione «marchio notoriamente conosciuto». L'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si limita a rinviare all'articolo 6^{bis} CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la registrazione e l'uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS¹⁸, l'articolo 6^{bis} CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l'Istituto entra nel

¹⁷ TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

¹⁸ RS 0.632.20 Allegato 1.C.

merito dell'opposizione, salvo che la parte opponente non sia titolare del diritto fatto valere. L'esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale¹⁹.

2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale

Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è registrato in Svizzera. L'articolo 6^{bis} CUP e l'articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati con l'intento di combattere la pirateria nell'ambito dei marchi²⁰.

Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero (anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio noto²¹. Se l'opponente non può far valere un marchio protetto all'estero, l'opposizione deve essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà del segno opponente.

2.4.1.2.3 La notorietà necessaria

Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del deposito del marchio impugnato²². Nel testo originale in francese della Convenzione di Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «*marque notoirement connue*» mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «*well-known mark*». Di conseguenza il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell'ambito di una procedura di opposizione²³. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell'affermarsi sul mercato (cfr. n. 7.7 pag. 184). Anche il Tribunale federale sottolinea che «*la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire*»²⁴. Di conseguenza, affinché un marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo vagamente conosciuto a livello nazionale.

¹⁹ TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom (fig.).

²⁰ TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

²¹ TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli.

²² Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

²³ CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

²⁴ TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK.

In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti dell'OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi²⁵: il grado di conoscenza del marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l'estensione geografica dell'uso del marchio e della sua promozione, la durata e l'estensione geografica delle registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i canali di distribuzione e i commercianti. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera ed è valutato esclusivamente in funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Finora non ha tuttavia ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per ammettere la notorietà di un marchio²⁶.

È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto dalle cerchie commerciali interessate²⁷. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome²⁸. Il marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei prodotti e servizi in questione. Ciò presuppone di regola un uso intenso del marchio in Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel paese, oppure che il marchio sia usato all'estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il Tribunale federale ha riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l'uso del marchio in Svizzera, ma viene bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate²⁹. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio³⁰. Un'estensione della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un processo civile³¹.

2.4.1.2.4 Plausibilità della notorietà

Di norma, nella procedura di opposizione, per l'accertamento dei fatti vale la massima inquisitoria. Questa è tuttavia attenuata dall'obbligo di cooperare delle parti (art. 13 PA) che trova applicazione quando una delle parti stessa ha proposto la procedura (come nella

²⁵ Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg.

²⁶ DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁷ DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp.

²⁸ DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp.

²⁹ DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

³⁰ CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch.

³¹ DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp.

procedura di opposizione) o fa valere i propri diritti. L'obbligo di cooperare vale in particolare per l'accertamento di quei fatti meglio noti alle parti che alle autorità e su cui queste ultime non sarebbero in grado di fare luce senza un impiego sproporzionato di risorse³². Questo principio inquisitorio «limitato» si applica anche nell'ambito della valutazione dell'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell'articolo 20 lettera b OPM, l'opponente è tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l'opposizione, anche l'opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto³³. Benché in questo ambito si applichi la massima inquisitoria, l'Istituto non si occupa dell'assunzione di prove. La massima inquisitoria non può, infatti, essere applicata qualora gli approfondimenti o l'assunzione di prove dell'Istituto rafforzino la posizione processuale di una parte comportando l'indebolimento dell'altra parte. Qualora l'opponente non riesca a fornire la prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in applicazione per analogia dell'articolo 8 CC, le conseguenze della mancanza di prove incombono sulla parte che intende dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto dalla stessa asserita, in questo caso alla parte opponente.

La legge non definisce concretamente se, nell'ambito della procedura di opposizione, sia necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla plausibile. Tuttavia, per quanto concerne l'eccezione del mancato uso del marchio opponente, l'articolo 32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l'opponente renda verosimile l'uso del marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l'opposizione, in particolare l'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d'assunzione delle prove per esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione quale iter possibilmente semplice e rapido. In aggiunta le decisioni emesse nell'ambito di una procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile³⁴.

Un'asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi³⁵.

2.4.2 Legittimazione passiva

È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato. In seguito all'entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall'uso è stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito³⁶. Nell'ambito della procedura di opposizione, chi ha iniziato a

³² TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 con rinvii – WINSTON / WICKSON, Wilton.

³³ CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

³⁴ DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): Un marchio è stato dichiarato nullo nell'ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un'opposizione contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.

³⁵ TAF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

³⁶ Art. 6 LPM.

utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma lo ha depositato solo successivamente, non può invocare né il diritto di proseguire l'uso ai sensi dell'articolo 14 LPM, né il fatto che l'opponente abbia tollerato per anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno nel quadro dell'articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sul giudizio dell'opposizione³⁷.

Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).

2.4.3 Recapito e rappresentanza processuale

Le parti che non hanno né sede né domicilio in Svizzera devono designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM). Le parti possono designare un rappresentante. I rappresentanti possono essere sia persone fisiche che giuridiche come anche società di persone (art. 11 cpv. 1 PA). Il rappresentante deve avere sede o recapito in Svizzera. L'Istituto in questi casi può richiedere una procura scritta (art. 11 cpv. 2 PA; art. 5 OPM)³⁸.

Se l'opponente deve designare un recapito obbligatoriamente e non lo fa entro il termine di opposizione o entro il termine fissato dall'Istituto, non si entra in materia sull'opposizione (art. 21 cpv. 1 OPM). Se il resistente deve designare un recapito e non fa fronte a tale obbligo entro il termine stabilito dall'Istituto, la procedura è portata avanti d'ufficio senza che il resistente sia sentito e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2 OPM).

2.4.4 Legittimazione del licenziatario

La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede che siano considerati aspetti del diritto contrattuale che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare del marchio è riconosciuto come parte³⁹. Il titolare del marchio può tuttavia designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di opposizione.

2.4.5 Trasferimento del marchio (sostituzione di parte)

Nell'ambito della procedura di opposizione è determinante chi è il titolare del marchio al momento dell'inoltro dell'opposizione. Di conseguenza, può avviare una procedura di opposizione la parte che al momento dell'inoltro dell'opposizione è titolare del marchio anteriore⁴⁰. Qualora al momento dell'invio dell'opposizione il titolare iscritto al registro e l'effettivo titolare non corrispondano, l'opponente deve fornire la prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia sull'opposizione.

³⁷ CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

³⁸ Cfr. anche la comunicazione dell'Istituto, sic! 2004, 373.

³⁹ TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

⁴⁰ Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

In caso di trasferimento del marchio durante la procedura di opposizione si distingue tra la situazione giuridica materiale e le conseguenze procedurali. Né la LPM né la PA disciplinano esplicitamente le conseguenze procedurali di un trasferimento del marchio nel corso della procedura di opposizione. In virtù dell'articolo 4 PA si applicano pertanto le disposizioni della procedura civile federale. In conformità con l'articolo 21 capoverso 2 PC, l'alienazione dell'oggetto litigioso o la cessione del diritto in contestazione, in corso di causa, non modifica la legittimazione attiva e passiva. La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte (art. 17 PC). In assenza di tale consenso, la causa non diventa senza oggetto, bensì viene portata avanti con le parti originarie⁴¹. Il trasferimento del marchio opponente o del marchio impugnato durante la procedura di opposizione non modifica pertanto la legittimazione attiva e passiva.

2.4.6 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte (art. 17 cpv. 3 PC). Il diritto federale prevede che in caso di decesso di una parte, gli eredi sostituiscano senza indugio la parte deceduta e la procedura venga portata avanti.

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

2.4.7 Fallimento di una parte

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

2.5 Termine di opposizione

L'opposizione deve essere inviata all'Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e in caso d'inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4 lett. c LPM).

I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (<https://www.swissreg.ch>).

Le registrazioni internazionali sono pubblicate in un organo designato dall'OMPI (attualmente la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM in combinazione con la Regola 32 ResC).

⁴¹ TAF B-386/2007, consid. 1.2 – SKY / SKYPE IN, SKYPE OUT.

Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della pubblicazione.

Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l'ufficio internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50 cpv. 1 OPM).

Il termine scade il giorno che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese (art. 2 OPM). Se l'ultimo giorno del termine 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).

Esempi per il calcolo del termine:

Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 17 luglio 2014: inizio del termine il 17 luglio 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 17 ottobre 2014 alle 24.00.

Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 17 luglio 2014: inizio del termine il 1° agosto 2014 alle 24.00; scadenza del termine il 1° novembre 2014 alle 24.00.

2.6 Tassa di opposizione

2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare

La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). Si tratta di un importo forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura. Attualmente la tassa corrisponde a CHF 800.–⁴². La procedura di opposizione si limita a un confronto tra il marchio su cui si fonda l'opposizione e il marchio impugnato. Se l'opposizione si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente⁴³. Lo stesso vale se l'opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di opposizione deve essere corrisposta una tassa⁴⁴. Al fine di un ampliamento del campo di protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati⁴⁵.

Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle condizioni procedurali e l'opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).

Nel caso in cui l'opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo *una* tassa sia stata corrisposta entro i termini, l'Istituto fissa un termine supplementare entro il

⁴² RT-IP I Allegato I.

⁴³ Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7.

⁴⁴ CRPI, sic! 2004, 103, consid. 3 – Montreux Jazz Festival (fig.) / TCB – The Montreux Jazz Label.

⁴⁵ TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

quale l'opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine originario, a quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato⁴⁶. Una volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma mancante e il proseguimento della procedura è escluso⁴⁷.

2.6.2 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'Istituto è necessario un esplicito ordine scritto di addebito da parte del titolare del conto. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente⁴⁸, l'ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). 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 l'atto di opposizione non includa indicazioni di questo tipo, l'Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dell'atto di opposizione presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa di opposizione è considerata «non pagata» e non si entra in materia sull'opposizione⁴⁹.

Il termine è considerato osservato se la parte opponente trasmette l'ordine di addebito all'Istituto o alla Posta entro il termine e se in quel momento rispettivamente prima della scadenza del termine di opposizione, il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta. Non è invece determinante il momento in cui l'Istituto esegue l'ordine di addebito. Se, eccezionalmente, l'importo sul conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto in un momento qualsiasi tra l'inoltro dell'opposizione e la scadenza del termine di opposizione, e se la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'Istituto (art. 7 cpv. 3 RT-IPI).

2.6.3 Pagamenti sul conto postale dell'Istituto

La tassa di opposizione può essere versata anche sul conto postale dell'Istituto⁵⁰.

Il termine di pagamento della tassa di opposizione si considera osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato su un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto (art. 6 cpv. 2 RT-IPI).

La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in conformità con il RT-IPI anche quando l'Istituto è chiamato a emettere una fattura.

⁴⁶ Tuttavia, cfr. CRPI, 1999, 283, consid. 4 – Chalet.

⁴⁷ Art. 31 cpv. 2 in collegamento con l'art. 41 cpv. 4 lett. c LPM.

⁴⁸ Pubblicate su <https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html>.

⁴⁹ CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e 5 – Tigermarket; TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁵⁰ Attualmente: CP-30-4000-1.

2.7 Lingua

L'opposizione deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM).

3. Irregolarità dell'opposizione

3.1 Irregolarità irrimediabili

Se l'opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia. Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in collegamento con l'art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM)⁵¹. Non si entra inoltre in materia se l'opposizione

- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);
- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);
- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);
- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l'art. 3 LPM);
- contesta una domanda di registrazione⁵²;
- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se
- non è data la legittimazione attiva⁵³, la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in giudizio.

3.2 Irregolarità rimediabili

Si parla di irregolarità rimediabili se l'opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia dell'opposizione (art. 23 PA).

Viene ad esempio stabilito un termine supplementare se,

- è necessario designare un recapito ai sensi dell'articolo 42 LPM e questo manca;
- le parti hanno designato un rappresentante, l'Istituto ha dubbi in merito al rapporto di rappresentanza e manca la procura (artt. 21 e 5 OPM);
- manca la firma⁵⁴.

⁵¹ CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

⁵² Secondo l'Istituto, il tenore dell'articolo 31 LPM, secondo cui l'opposizione è fatta contro la «registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di registrazione.

⁵³ TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata dell'opposizione (art. 20 lett. d OPM)⁵⁵. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere corrette dalle parti o d'ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare⁵⁶.

In caso di opposizione parziale, ossia se l'opposizione riguarda solo singole classi o singoli prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». Come nell'ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in modo che, qualora l'opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel dispositivo della decisione. All'opponente viene concesso un termine supplementare per precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l'irregolarità non sia corretta tempestivamente, l'opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o parzialmente) irricevibile⁵⁷.

È stabilito un termine supplementare anche nei casi in cui l'opposizione si fonda su più marchi o contesta più di un marchio, ma entro il termine di opposizione non è stata pagata la tassa di opposizione per ogni procedura⁵⁸.

Qualora la parte opponente non sia (o non sia ancora) iscritta nel registro dei marchi in qualità di titolare del marchio opponente, le viene concesso un termine supplementare per provare la sua legittimazione attiva al momento dell'inoltro dell'opposizione⁵⁹. In caso di mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull'opposizione. Qualora un marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l'Istituto invita questi ultimi a designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell'Istituto (art. 4 OPM).

3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione

Qualora l'Istituto rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, la parte opponente ne è informata nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle parti. Se l'opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di opposizione, è ormai troppo tardi per informare l'opponente delle irregolarità.

⁵⁴ Cfr. n. 2.1 pag. 150 seg.

⁵⁵ TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

⁵⁶ CRPI, sic! 1999, 284, consid. 2 – Chalet.

⁵⁷ CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK.

⁵⁸ Si veda n. 2.6.1 pag. 157.

⁵⁹ Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

4. Scambio di allegati

Se un'opposizione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati (art. 22 cpv. 1 OPM). Se mancano palesemente delle condizioni procedurali⁶⁰, viene pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Quando siano impugnate registrazioni internazionali viene decretato un rifiuto provvisorio di protezione anche in questi casi⁶¹.

5. Altre osservazioni generali in merito alla procedura

5.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio

Le opposizioni possono essere riunite in un'unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non influisce tuttavia sull'entità delle tasse di opposizione⁶².

L'articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un'opposizione. Per motivi di efficienza, l'Istituto può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle altre.

5.2 Sospensione

La procedura di opposizione può altresì essere sospesa se l'opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).

Lo stesso vale se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).

La procedura è sospesa d'ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la trasformazione⁶³ in una domanda di registrazione nazionale (art. 9^{quinquies} PM e art. 46a LPM). La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all'Istituto entro tre mesi dalla radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti d'esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione dell'esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta scaduto il termine di tre mesi.

⁶⁰ Ad es. inoltro tardivo di un'opposizione, mancato pagamento della tassa di opposizione, assenza della motivazione, ecc.

⁶¹ La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del rifiuto di protezione può scadere durante la procedura di ricorso.

⁶² Si veda n. 2.6.1 pag. 157.

⁶³ Parte 3, n. 1.5.5 pag. 49.

Oltre ai casi definiti nell'ordinanza, l'Istituto può sospendere la procedura di opposizione anche qualora il suo esito dipenda o possa essere condizionato in maniera decisiva dalla decisione in un'altra causa, o anche se la stessa questione giuridica è oggetto di una procedura parallela⁶⁴. A titolo di esempio, la procedura di opposizione deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio opponente sia stata avviata un'azione per nullità, dal momento che l'esito di quest'ultima pregiudica la procedura di opposizione.

Oltre alle suddette sospensioni d'ufficio, anche le parti possono chiedere la sospensione della procedura (art. 33b cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concessa esclusivamente a tempo indeterminato e con l'accordo dell'altra parte. Le parti possono tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione e il proseguimento della procedura (art. 33b cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti di interesse pubblico (ad es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al marchio) o relativi all'opportunità della procedura. L'Istituto dispone di un certo margine decisionale: può sospendere una procedura, ma anche in caso di consenso di tutte le parti, non è tenuto a farlo⁶⁵. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a rendere verosimili gli sforzi di conciliazione. Una decisione di sospensione può essere impugnata autonomamente come decisione incidentale davanti al Tribunale amministrativo federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 47 cpv. 1 lett. b in collegamento con art. 46 cpv. 1 lett. a PA). Il ricorso contro una decisione incidentale dev'essere depositato entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA).

5.3 Lingua della procedura

Le istanze nell'ambito della procedura di opposizione devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera (art. 3 cpv. 1 OPM). Il procedimento si svolge di regola nella lingua in cui è stata presentata l'opposizione (art. 33a cpv. 1 PA). Qualora il resistente utilizzi un'altra lingua ufficiale, le decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua ufficiale. Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l'Istituto può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell'altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione (art. 33a cpv. 3 PA).

5.4 Consultazione degli atti

Secondo l'articolo 39 LPM, chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. *Dopo* la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 2 OPM). Ciò vale anche per la procedura di opposizione. In questo contesto non è necessario un interesse legittimo. *Prima* della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo

⁶⁴ Cfr. art. 6 PC.

⁶⁵ Cfr. anche art. 33b cpv. 1 PA.

chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 2, n. 4.2 pag. 41). Queste disposizioni della LPM e dell'OPM hanno la priorità rispetto agli articoli 26–28 PA⁶⁶. Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM) e sono esclusi dalla consultazione degli atti.

Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel corso della procedura di opposizione⁶⁷.

5.5 Informazioni in merito a opposizioni presentate

Su <https://www.swissreg.ch> è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili in Swissreg consentono di determinare l'inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg riporta le seguenti informazioni sullo stato dell'opposizione:

- *Nessuna opposizione*
- *Pendente presso l'Istituto*
- *Decisione dell'Istituto del ...*
- *Pendente presso il TAF*
- *Decisione CRPI, rispettivamente TAF del ...*

Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione⁶⁸. La pubblicazione di queste informazioni relative allo stato dell'opposizione non è tuttavia vincolante.

Su richiesta esplicita, l'Istituto conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata presentata alcuna opposizione.

5.6 Termini

5.6.1 Termini legali

Nell'ambito della procedura di opposizione, sono legali il termine di opposizione (art. 31 LPM) e il termine per il deposito del ricorso (art. 50 cpv. 1 PA).

⁶⁶ CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

⁶⁷ CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex.

⁶⁸ Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o nell'elaborazione.

5.6.2 Termini stabiliti dall'Istituto

Per l'inoltro della risposta al resistente è concesso di regola un termine di due mesi. Lo stesso termine vale per la designazione di un recapito oppure eventualmente per il deposito di una procura e per la prova della legittimazione attiva.

Nel caso in cui sia impugnata una registrazione internazionale, al momento del rifiuto provvisorio è assegnato un termine di tre mesi per la designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Qualora il rifiuto sia riconducibile a motivi di esclusione dalla protezione sia assoluti sia relativi, il termine unitario è di 5 mesi. Dal momento in cui è designato un recapito rispettivamente il rappresentante ha presentato la sua procura, viene accordato il termine consueto per la risposta⁶⁹.

L'Istituto concede di norma un termine di 10 giorni per il chiarimento di eventuali ambiguità circa la portata dell'opposizione e 15 giorni per la risposta relativa alla domanda di sospensione.

I termini supplementari eccezionali (ad es. per inoltrare una risposta in caso di mancata concessione della proroga di un termine) di regola sono di 10 giorni.

5.6.3 Proroga dei termini

Il termine di opposizione, in quanto termine legale, non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA). Nell'ambito dello scambio degli allegati impartito dall'Istituto, di regola viene concessa una proroga di due mesi per ogni atto scritto (risposta del resistente, replica, duplica). Il termine può essere prorogato, se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). Una terza proroga del termine è concessa solo eccezionalmente e dopo l'audizione della parte resistente; devono essere fatti valere motivi gravi⁷⁰ come un infortunio, una malattia grave, il decesso del titolare o del rappresentante.

L'eventuale concessione di proroghe per la rettifica di irregolarità dell'atto di opposizione dipende dalla natura dell'irregolarità.

5.6.4 Calcolo e osservanza dei termini

Il calcolo dei termini è disciplinato dall'articolo 2 OPM e dall'articolo 20 PA. Gli atti scritti devono essere consegnati all'Istituto oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA). Le istanze trasmesse per

⁶⁹ Nei casi in cui la procedura di opposizione sia sospesa fino al decreto della decisione relativa ai motivi assoluti di esclusione dalla protezione, la sospensione è notificata presso il recapito rispettivamente al rappresentante. Se la procedura è ripresa perché il marchio è ammesso alla protezione, segue il corso ordinario (termine per la risposta ed eventuale ulteriore scambio degli allegati).

⁷⁰ Cfr. la giurisprudenza relativa all'art. 24 PA: DTF 104 IV 209, consid. 3, DTF 108 V 109, consid. 2c.

via elettronica devono essere inviate all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch e giungere sul sistema informatico dell'Istituto l'ultimo giorno del termine⁷¹.

Anche nell'ambito della procedura di opposizione valgono le vacanze giudiziarie secondo la PA. I termini legali o stabiliti dall'autorità in giorni non decorrono: dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (art. 22a cpv. 1 lett. a PA); dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b PA); dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a cpv. 1 lett. c PA).

5.6.5 Conseguenze giuridiche in caso di inosservanza di un termine

Diverse sono le conseguenze giuridiche. Se, ad esempio, non è osservato il termine di opposizione previsto dalla legge, l'opposizione è considerata non interposta e non si entra in materia sull'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM in collegamento con art. 24 cpv. 1 OPM).

Se, invece, non è osservato un termine prescritto dall'Istituto, le conseguenze giuridiche sono stabilite nella decisione dell'Istituto (art. 23 PA). Se, ad esempio, il resistente non inoltra la sua risposta entro il termine prescritto, l'opposizione è proseguita d'ufficio.

L'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrano decisive, fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)⁷².

Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (cfr. art. 29 cpv. 1 Cost.) l'autorità che istruisce la procedura di opposizione è autorizzata a definire dei termini procedurali. Le parti non possono presentare in qualsiasi momento nuove allegazioni non sollecitate di cui l'autorità dovrebbe tener conto in virtù dell'articolo 32 PA⁷³. Di conseguenza le allegazioni delle parti trasmesse all'Istituto dopo la fine dell'istruzione non sono considerate e sono ritenute infondate se non sono decisive ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 PA.

Se il resistente intende invocare il mancato uso del marchio opponente (art. 32 LPM), deve farlo nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM). Se il resistente non trasmette la propria risposta entro il termine (eventualmente prorogato), l'eccezione del mancato uso è esclusa⁷⁴.

5.6.6 Restituzione per inosservanza

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). Il significato pratico della restituzione è attenuato dall'articolo 32 capoverso 2 PA secondo cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive. La restituzione è garantita in 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. A titolo d'esempio, può essere

⁷¹ Cfr. <https://ekomm.ipi.ch/>.

⁷² TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig).

⁷³ DTF 130 II 530, consid. 4.4.

⁷⁴ TAF B-142/2009, consid. 3 – Pulcino / Dolcino.

considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanze⁷⁵.

5.6.7 Proseguimento della procedura

Il proseguimento della procedura può essere richiesto se l'Istituto respinge una domanda in materia di marchi a causa dell'inosservanza di un termine (art. 41 cpv. 1 LPM). Il proseguimento della procedura è esplicitamente escluso in caso d'inosservanza del termine di opposizione (art. 41 cpv. 4 lett. c LPM). L'Istituto considera totale questa esclusione, vale a dire che nell'ambito della procedura di opposizione il proseguimento ai sensi dell'articolo 41 LPM è generalmente escluso⁷⁶.

La possibilità di chiedere il proseguimento della procedura prevista dall'articolo 41 capoverso 1 LPM è specifica delle domande di registrazione dei marchi. Né nell'ambito dei processi civili né in quello di altre procedure contenziose che coinvolgono più parti è prevista una possibilità di questo tipo (indipendente dalla colpa). La disposizione è in contrasto con l'obiettivo di una procedura accelerata. Nell'ambito della procedura di opposizione tutti i termini prescritti dall'Istituto possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano decisive possono essere considerate in virtù dell'articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del termine in virtù dell'articolo 24 PA.

6. L'uso del marchio nella procedura di opposizione

6.1 Principio del carattere determinante dell'iscrizione nel registro

Il rischio di confusione è valutato sulla base dei segni, così come sono stati iscritti nel registro, e dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro al momento della decisione.

6.2 Eccezione del mancato uso

Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM, deve farlo nella sua prima risposta (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in considerazione nelle fasi successive della procedura⁷⁷. L'eccezione del mancato uso deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all'opposizione. Non basta, ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente presunto un uso limitato del marchio oggetto dell'opposizione, senza che tale affermazione

⁷⁵ DTF 119 II 86, consid. 2a; 112 V 255, consid. 2a; 108 V 109, consid. 2c.

⁷⁶ Per le opposizioni interposte contro registrazioni internazionali che presentano anche motivi assoluti d'esclusione il proseguimento della procedura è ammesso nell'ambito della procedura sui motivi assoluti d'esclusione. Se in questi casi non è designato un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera, è emessa una decisione definitiva di rifiuto della protezione che può essere impugnata e per la quale è prevista la possibilità del proseguimento della procedura.

⁷⁷ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

sia enunciata chiaramente⁷⁸. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza l'effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM, gli è accordata la possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell'opposizione e non renderlo verosimile, come prevede l'articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.

L'uso del marchio oggetto dell'opposizione non deve essere esaminato se al momento dell'eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto o se l'eccezione viene ritirata nel corso della procedura.

Purché l'uso non sia contestato o il termine di carenza non sia ancora scaduto, sono determinanti per l'esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati⁷⁹. Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l'utilizzo del marchio nessuno abbia invocato il mancato uso dello stesso.

6.3 Termine di carenza

L'articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per l'uso del marchio. L'eccezione del mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM non è ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata⁸⁰.

6.3.1 Inizio del termine di carenza

Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).

Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura concernente⁸¹ analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l'articolo 12 capoverso 1 LPM.

Se la registrazione internazionale non è oggetto di un rifiuto di protezione, l'inizio del termine di carenza è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell'iscrizione nel registro internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza

⁷⁸ TAF B-5641/2012, consid. 3.1 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

⁷⁹ TAF B- 8242/2010, consid. 3.1 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

⁸⁰ TAF B-2681/2012, consid. 3.1 e 3.2 – APRIL /APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

⁸¹ La fine della procedura è decretata dall'emissione di una decisione a livello nazionale o dall'emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18^{ter} ResC. Cfr. in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii alla giurisprudenza.

decorre dunque a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d'esclusione che si oppone (o può opporsi) al segno.

Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime d'esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 3, n. 2.2.1 pag. 55) e dalla data di notifica dell'estensione della protezione («date de notification»).

Qualora trovi applicazione l'AM, il termine inizia a decorrere un anno dalla data di notifica dell'estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui l'OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all'autorità nazionale e in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) ResC). Tale data può differire di diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.

Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18 mesi (art. 5.2)b) PM)⁸². Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data di notifica dell'estensione della protezione («date de notification»). Tale data può differire di diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale. Qualora il PM trovi applicazione solo in ragione dell'abrogazione della clausola di salvaguardia, il termine per il rilascio di un rifiuto della protezione rimane di 12 mesi (art. 9^{sexies} 1)b) PM). In questi casi il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 12 mesi dopo la data della «notificazione».

Secondo la regola 18^{ter} 1) ResC, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio)⁸³. Se per una registrazione internazionale è stata emessa una tale dichiarazione in virtù della regola 18^{ter} 1) ResC, il termine di carenza decorre a partire dalla data di pubblicazione della Gazette in cui è stata inserita la dichiarazione in questione⁸⁴.

6.3.2 Proroga della registrazione del marchio

La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.

6.3.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura

Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l'eccezione del mancato uso e in tale momento il termine di carenza è scaduto, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM in combinazione con l'art. 32 LPM).

Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l'eccezione rimane inosservata. Nel caso in cui l'eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è

⁸² La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi.

⁸³ Modifica del ResC del 1° settembre 2009; Parte 32.2.1 pag. 55.

⁸⁴ Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi.

inammissibile e non viene considerata neppure come un novum⁸⁵. Lo stesso vale per una procedura di ricorso in cui non viene considerata un'eccezione del mancato uso sollevata solo in tale procedura⁸⁶.

6.4 Plausibilità dell'uso

6.4.1 Uso in Svizzera

È indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera⁸⁷. Un'eccezione risulta dalla Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi⁸⁸. Giusta l'articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l'uso del marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell'altro Stato. Il diritto svizzero è però determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso perpetuante la tutela⁸⁹. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, soltanto i cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non solo apparente in uno degli Stati contraenti⁹⁰. Il marchio deve inoltre essere protetto in entrambi gli Stati⁹¹.

L'uso di un marchio per l'esportazione (marchio d'esportazione) è espressamente assimilato all'uso del marchio in Svizzera all'articolo 11 capoverso 2 LPM. Il marchio d'esportazione non deve essere commercializzato in Svizzera ma deve essere utilizzato per i prodotti e i servizi offerti dalla Svizzera o dalla Germania. Il semplice uso all'estero non perpetua la tutela⁹².

6.4.2 Periodo d'uso

Se è stata invocata l'eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l'uso del marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)⁹³. È sufficiente dimostrare l'uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo anteriore all'eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in maniera ineccepibile al periodo dell'uso⁹⁴. Il momento in cui tale eccezione del mancato uso

⁸⁵ Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM.

⁸⁶ TAF B-4471/2012, consid. 3 – ALAÏA / LALLA ALIA, LALLA ALIA (fig.).

⁸⁷ Messaggio concernente la LPM, FF 1991 I 1, pag. 25; TAF B-2910/2012, consid. 4.6 – ARTELIER / ARTELIER.

⁸⁸ RS 0.232.149.136.

⁸⁹ TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP.

⁹⁰ DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-6378/2011, consid. 5.3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

⁹¹ TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.).

⁹² TAF B-4540/2007, consid. 5 – Marchio a strisce (fig.) / Marchio a strisce (fig.).

⁹³ TAF B-2681/2012, consid. 3.1 – APRIL / APIL – Assurance Pour Impayés de Loyer.

⁹⁴ TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER.

viene sollevata è altresì determinante per quanto riguarda la ripresa dell'uso dopo la scadenza del termine di carenza: finché nessuno fa valere il mancato uso, il marchio può essere usato per la prima volta o riutilizzato anche dopo la scadenza del termine di carenza (art. 12 cpv. 2 LPM).

6.4.3 Carattere serio dell'uso

Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende l'intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato⁹⁵. Ai fini della valutazione dell'uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell'uso nonché le circostanze particolari applicabili nei singoli casi⁹⁶. Non è ritenuto serio l'uso finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita simbolica⁹⁷. Perché l'uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato, anche se finora il Tribunale federale ha rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è sufficiente un fatturato modesto⁹⁸. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso⁹⁹. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio del marchio¹⁰⁰.

6.4.4 Legame tra marchio e prodotto

Il marchio non deve figurare sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua la tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad esempio sufficiente l'uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera¹⁰¹. L'uso deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati¹⁰².

Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene usato unicamente con riferimento all'azienda¹⁰³. L'uso esclusivo come ditta o designazione commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti, bensì rappresenta un riferimento astratto ad un'azienda¹⁰⁴.

⁹⁵ TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

⁹⁶ TAF B-40/2013, consid. 2.3 – EGATROL / EGATROL.

⁹⁷ DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

⁹⁸ DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.).

⁹⁹ TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹⁰⁰ TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.).

¹⁰¹ TAF B-2910/2012, consid. 5.4 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰² TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹⁰³ TAF B-4465/2012, consid. 2.4 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹⁰⁴ TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari hanno consultato il sito e c'è stata un'effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi¹⁰⁵.

6.4.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati

Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti per i quali il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati. Occorre in particolare considerare che l'uso dei termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili¹⁰⁶. Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la protezione di una registrazione internazionale è accordata solo per prodotti di origine spagnola, deve essere reso verosimile l'uso per prodotti di tale provenienza.

Se il marchio è usato solo per una parte dei prodotti e/o servizi registrati è protetto unicamente in tale misura¹⁰⁷. L'uso per una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati dal marchio non costituisce un uso per gli altri prodotti e servizi. Segnatamente, l'uso del marchio per singoli prodotti o servizi non può essere considerato come uso per l'intero termine generale¹⁰⁸. Questa interpretazione si evince non solo dal testo di legge bensì anche dal senso e dallo scopo dell'art. 11 cpv. 1 LPM. Il requisito dell'uso mira ad evitare che il registro contenga una quantità eccessiva di marchi non usati e quindi non più attuali, ed al tempo stesso, ad agevolare la creazione di nuovi marchi¹⁰⁹. Vengono tenuti conto gli interessi dell'opponente in seno alla valutazione della similarità nella misura in cui il campo di protezione del marchio opponente si estende oltre l'identità dei prodotti o servizi¹¹⁰.

¹⁰⁵ TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹⁰⁶ TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 1, n. 4.3 pag. 31.

¹⁰⁷ Se un marchio è registrato ad esempio per veicoli e apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici (classe 12), caffè, tè e cacao (classe 30) ma è usato soltanto per i passeggini (classe 12), il marchio è protetto solo per questi ultimi e per nessun altro prodotto.

¹⁰⁸ CRPI, sic! 2005, 887, consid. 4 – IP (fig.) / IP Services © 1996 M.C. (fig.) II; CRPI, sic! 2003, 138, consid. 3 – Boss / Boss (fig.); TAF B-3126/2010, consid. 5.2.4 e 6 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.); TAF B-7487/2010, consid. 5 e 7.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹⁰⁹ TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.3 – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

¹¹⁰ Il Tribunale amministrativo federale adotta una prassi diversa. Considera l'uso effettivo perpetuante la tutela per quel tipo o quella categoria di prodotto o servizio il cui futuro uso pare probabile e corrisponde alle aspettative dei destinatari interessati sulla base dell'uso accertato. Ammette un effetto perpetuante la tutela per l'insieme del termine generale se l'uso ha carattere prototipico per tale termine generale e se quest'ultimo è conciso e preciso (TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – GADOVIST / Gadogita). Affinché l'uso perpetuante la tutela possa essere riconosciuto per l'insieme del termine generale registrato, i prodotti o servizi che rientrano sotto il termine generale devono fare parte dell'assortimento usuale di un offerente tipico del settore (TAF B-5543/2012, consid. 7.1.6 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.)).

6.4.6 Uso in una forma divergente

In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni¹¹¹. Secondo l'articolo 11 capoverso 2 LPM l'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato¹¹². È di conseguenza determinante che il nucleo del marchio dalla forza distintiva, il quale ne determina l'impressione d'insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente¹¹³. Questo accade solo quando il pubblico riesce dall'impressione d'insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso¹¹⁴. I requisiti relativi all'identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione. Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un'altra impressione d'insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi del marchio cui, in seno alla valutazione dell'ammissibilità alla protezione, è attribuita un'importanza minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono considerati mere decorazioni del nucleo del marchio dalla forza distintiva senza carattere distintivo proprio¹¹⁵. Mentre sarebbe da negare il principio generale per cui l'uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell'uso del solo elemento verbale dalla forza distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto¹¹⁶. Nell'esame dell'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più severamente le divergenze dovute all'omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze riconducibili a un'aggiunta di elementi¹¹⁷.

Le aggiunte che vanno oltre all'elemento figurativo con una funzione grafica subordinata rappresentano un ostacolo per l'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È pertanto determinante per l'uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il marchio sia riconosciuto senza ricorso all'immaginazione, non soccomba quindi in una «foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi

¹¹¹ DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III 271, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

¹¹² TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹¹³ DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-2910/2012, consid. 4.7 con rinvii – ARTELIER / ARTELIER.

¹¹⁴ TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

¹¹⁵ DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

¹¹⁶ DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

¹¹⁷ TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive non modificano l'impressione d'insieme. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora percepito come segno indipendente¹¹⁸.

6.4.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari

Per prodotti ausiliari e servizi ausiliari si intendono le offerte, di norma gratuite, volte esclusivamente a promuovere il prodotto principale¹¹⁹. Se l'impiego del marchio per prodotti o servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla funzione del marchio¹²⁰. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe 39) ma non degli «stampati» (classe 16).

Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi, posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l'impiego del marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l'unica forma in cui è possibile fare uso del marchio.

6.4.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso

Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può autorizzarne l'uso da parte di terzi. L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). Tale consenso può essere prestato per via contrattuale, ad esempio nel quadro di un contratto di licenza, vendita o franchising. È altresì considerato perpetuante la tutela del diritto al marchio, l'uso del marchio da parte di società affiliate e di altre società strettamente legate dal profilo economico. L'autorizzazione può essere rilasciata anche tacitamente¹²¹. Per contro, la semplice tolleranza dell'uso da parte di terzi non equivale a un consenso¹²². È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi¹²³.

Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all'Istituto presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding).

¹¹⁸ TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

¹¹⁹ DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.

¹²⁰ CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

¹²¹ TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.

¹²² TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL.

¹²³ TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.

Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza dimostrare tale fatto in alcun modo.

6.5 Mancato uso per gravi motivi

Qualora sussistano motivi gravi, l'opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il mancato uso (art. 12 cpv. 1 in combinazione con l'art. 32 LPM). Le circostanze che non dipendono dalla volontà del titolare e costituiscono un ostacolo all'uso del marchio, quali ad esempio restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti e/o i servizi per i quali il marchio è protetto, sono considerate legittimi motivi di non uso (art. 19 cpv. 1 TRIPS). Quest'eccezione deve essere applicata rigorosamente. Soltanto i motivi che esulano completamente dal controllo del titolare sono atti a giustificare un mancato uso. Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella responsabilità del titolare¹²⁴.

Fintanto che la registrazione internazionale con diritto di protezione per la Svizzera giusta l'articolo 6.3) AM dipende dal marchio di base che può essere radiato nel quadro di una procedura in corso indipendentemente dalla volontà del titolare, non può essere preteso l'uso da parte di quest'ultimo. La procedura di registrazione all'estero va pertanto riconosciuta quale motivo grave atto a giustificare il mancato uso di un marchio durante il periodo di dipendenza di cinque anni fissato nell'Accordo¹²⁵.

Anche secondo il PM la registrazione internazionale continua a dipendere dalla registrazione di base per cinque anni (art. 6.3) PM). Tuttavia, poiché ai sensi dell'articolo 6.4) PM una registrazione internazionale radiata può essere trasformata in una domanda nazionale (art. 9^{quinquies} PM), la decisione non esula più completamente dal controllo del titolare del marchio e di conseguenza non sussistono gravi motivi che giustificano il mancato uso.

6.6 Aspetti procedurali

6.6.1 Ulteriore scambio degli allegati

Se nella risposta il resistente fa valere il mancato uso del marchio opponente e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli allegati e si offre all'opponente la possibilità di rendere verosimile l'uso o il mancato uso per gravi motivi (cfr. art. 32 LPM).

Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l'eccezione è inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.

In mancanza di una replica da parte dell'opponente il resistente non è invitato a presentare una duplica.

¹²⁴ CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.

¹²⁵ DTF 130 III 371, consid. 1.5 – COLOR FOCUS / Focus.

6.6.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova

Giusta l'articolo 32 LPM l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio o il mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l'onere della prova e la produzione dei mezzi di prova¹²⁶. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l'uso del marchio non viene verificato d'ufficio ma il resistente deve invocare espressamente l'eccezione del mancato uso, nell'ambito dell'uso del marchio vige il cosiddetto principio attinatorio¹²⁷. Ciò significa che nella valutazione l'Istituto si fonda esclusivamente sui mezzi di prova prodotti dall'opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.

L'Istituto non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui l'eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l'uso del marchio¹²⁸. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga utilizzato, è vincolante per l'Istituto che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella procedura di opposizione¹²⁹, deve basare la decisione su di esso.

Nella procedura di opposizione l'opponente non deve strettamente provare l'uso del suo marchio bensì solo renderlo «verosimile». L'uso è reso verosimile quando l'Istituto ritiene che le affermazioni in tal senso siano prevalentemente vere anche se non tutti i dubbi sono stati sciolti¹³⁰. In tale contesto occorre semplicemente convincere l'Istituto che il marchio è probabilmente usato e non che il marchio è effettivamente usato in quanto qualsiasi possibilità del contrario va ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile significa trasmettere al giudice, in base a riferimenti obiettivi, l'impressione che i fatti in questione non sono soltanto possibili ma probabili¹³¹.

Sono considerati mezzi di prova principalmente determinati documenti (fatture, bollettini di consegna, ecc.) e oggetti (prodotti, confezioni, etichette, cataloghi, prospetti, ecc.)¹³². Secondo la prassi dell'Istituto, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più importanti per illustrare la portata e la durata dell'uso del marchio in Germania e siccome le false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l'Istituto, le dichiarazioni giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere verosimile l'uso. Finora, nella sua giurisprudenza il Tribunale amministrativo federale si è dimostrato più severo, considerando le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte¹³³.

¹²⁶ TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹²⁷ TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

¹²⁸ TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

¹²⁹ CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

¹³⁰ TAF B-7487/2010, consid. 2.2 – sparco (fig.) / SPARQ.

¹³¹ TAF B-2910/2012, consid. 5.1 – ARTELIER / ARTELIER.

¹³² Cfr. art. 12 PA; TAF B-40/2013, consid. 2.5 – EGATROL / EGATROL.

¹³³ TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala's March (fig.); TAF B-7191/2009, consid. 3.3.3 – YO / YOG (fig.).

L'Istituto non è autorizzato a ordinare l'audizione di testimoni, a differenza di quanto avviene nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c PA)¹³⁴.

6.7 Decisione sull'eccezione del mancato uso

Se l'opponente ha reso verosimile l'uso del suo marchio devono essere valutati i motivi relativi d'esclusione ai sensi dell'articolo 3 LPM. Se l'uso non è reso verosimile l'opposizione non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l'esame dei motivi relativi d'esclusione¹³⁵.

7. Motivi di opposizione

Giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:

- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

7.1 Similarità tra prodotti e tra servizi

I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi¹³⁶. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa¹³⁷.

Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e/o dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio¹³⁸. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi per i quali l'opponente ha reso verosimile l'uso del marchio¹³⁹.

¹³⁴ TAF B-5543/2012, consid. 5.1 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

¹³⁵ TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig), my life (fig.).

¹³⁶ TAF B-2710/2012, consid. 4.1 – AON / AONHewitt (fig.).

¹³⁷ TAF B-2710/2012, consid. 5.4.2 – AON / AONHewitt (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 5.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹³⁸ TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.); TAF B-531/2013, consid. 2.2 – GALLO / Gallay (fig.).

¹³⁹ TAF B-6378/2011, consid. 3.2 – FUCIDERM / Fusiderm.

Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere adottati a favore o contro la similarità¹⁴⁰. In questo contesto, occorre partire dal presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato registrato (cosiddetto principio di specialità)¹⁴¹. Un'eccezione a tale principio viene fatta nell'ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù dell'articolo 3 LPM¹⁴².

7.1.1 Indizi a favore della similarità

Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d'impiego, delle loro caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»¹⁴³.

Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro produzione si basi sullo stesso know-how¹⁴⁴.

Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità¹⁴⁵.

Stessi canali di vendita: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita¹⁴⁶. Può invece essere presa in considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi¹⁴⁷.

7.1.2 Indizi contro la similarità

Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va generalmente negata¹⁴⁸.

Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità¹⁴⁹.

Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il prodotto principale e le componenti¹⁵⁰. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.

¹⁴⁰ TAF B-317/2010, consid. 5.2 – Lifetex / LIFETEA.

¹⁴¹ DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

¹⁴² Cfr. n. 1.3 pag. 148.

¹⁴³ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹⁴⁴ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹⁴⁵ TAF B-4362/2012, consid. 5.1 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

¹⁴⁶ TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁴⁷ TAF B-4260/2010, consid. 6.3 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁴⁸ TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

¹⁴⁹ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono simili ai prodotti finiti¹⁵¹. Un'eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di vista del pubblico hanno un'importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio¹⁵².

7.1.3 Similarità tra prodotti e servizi

La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio¹⁵³. Il valore dei criteri di distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto¹⁵⁴. A tale scopo è necessario verificare se il servizio riveste un'utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il servizio come un pacchetto unico di prestazioni¹⁵⁵. Ad esempio, i servizi di manutenzione e riparazione che completano l'offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti (cosiddetto «servizio dopo vendita»)¹⁵⁶. C'è similarità anche tra progettazione e sviluppo di hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per computer della classe 9 dall'altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito¹⁵⁷. Tutti questi esempi sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la semplice relazione funzionale¹⁵⁸.

Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un marchio registrato solo per l'«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono

¹⁵⁰ TAF B-7768/2008, consid. 3 – URSA (fig.) / URSA PAINT; TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-7485/2006, consid. 6 – BOOSTER / Turbo Booster (fig.).

¹⁵¹ TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.).

¹⁵² CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex.

¹⁵³ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹⁵⁴ TAF B-8105/2007, consid. 4.2 – ACTIVIA / Activia, Activia (fig.).

¹⁵⁵ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.3 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁵⁶ TAF B-2710/2012, consid. 4.3 – AON / AONHewitt (fig.).

¹⁵⁷ TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus.

¹⁵⁸ TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.).

pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e «stampati» andrebbe negata¹⁵⁹. Non c'è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da 1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un tipo particolare di promozione dei prodotti¹⁶⁰.

7.2 Identità dei segni

Sussiste un'identità di segni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lett. a e b quando i marchi sono assolutamente identici. Il criterio dell'identità va interpretato in maniera restrittiva.

7.3 Similitudine dei segni

I segni sono paragonati sulla base del registro¹⁶¹. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente servizi in questione¹⁶². Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente¹⁶³. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio¹⁶⁴.

L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali¹⁶⁵. Anche l'aggiunta di un altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo¹⁶⁶. Questo modo di procedere genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza modifiche e completandolo con l'aggiunta del proprio segno distintivo¹⁶⁷. Quando un marchio anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento

¹⁵⁹ TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX.

¹⁶⁰ Cfr. anche Direttive Parte 1, n. 4.8 pag. 33; CRPI, sic! 2007, 39, consid. 4 segg. – Sud Express / Expressfashion.

¹⁶¹ TAF B-3012/2012, consid. 6.1.1 con rinvii – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁶² DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁶³ TAF B-5641/2012, consid. 9.3 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁶⁴ DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS.

¹⁶⁵ TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

¹⁶⁶ TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM.

¹⁶⁷ CRPI, sic! 2006, 859 – Pflieger / CP Caren Pflieger.

indipendente nell'impressione d'insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata solamente se il segno/l'elemento ripreso è integrato nel nuovo marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento indipendente in seno al segno più recente¹⁶⁸.

7.3.1 Marchi verbali

L'impressione d'insieme di un marchio verbale è determinata dall'effetto uditivo, dall'effetto visivo e dal senso¹⁶⁹. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali¹⁷⁰. L'effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali, mentre l'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate¹⁷¹.

Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l'impressione d'insieme di un marchio verbale¹⁷². Oltre all'effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola i ricordi del consumatore. Se un marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell'altro marchio vi sono minori probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili¹⁷³.

Nell'ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che i segni corti siano confusi a causa dell'ascolto o della lettura non corretti¹⁷⁴.

7.3.2 Marchi figurativi

In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso¹⁷⁵. La difficoltà principale risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo. Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice

¹⁶⁸ TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁶⁹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷⁰ TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B-4260/2010, consid. 4 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁷¹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷² TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger.

¹⁷³ DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana.

¹⁷⁴ DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

¹⁷⁵ TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.).

variazione o elaborazione del marchio opponente¹⁷⁶. Anche in questo contesto sono rilevanti l'impressione d'insieme e gli elementi che vi si imprimono¹⁷⁷.

7.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati

Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l'elemento verbale o quello figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva l'impressione d'insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l'elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti¹⁷⁸. Ad essere determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi¹⁷⁹. Qualora, tuttavia, l'elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata¹⁸⁰.

7.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali¹⁸¹. Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un esame del valore di ciascuno degli elementi volto a verificare quali di essi sono ammessi alla protezione e influiscono in modo determinante sull'impressione d'insieme¹⁸². Una corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non causa una similitudine dei marchi¹⁸³.

Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale. Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente¹⁸⁴. Non sussiste alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o

¹⁷⁶ TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST (fig.), BANQUE HERITAGE (fig.) / MARCUARD HERITAGE (fig.).

¹⁷⁷ TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.).

¹⁷⁸ TAF B-7505/2006, consid. 10 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

¹⁷⁹ TAF B-7367/2010, consid. 6.1.2 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁸⁰ TAF, sic! 2008, 36, consid. 7.1.1 – Kinder / Kinder Party (fig.); TAF B-7367/2010, consid. 6.7 – HÖFER FAMILIY-OFFICE (fig.) / HOFER.

¹⁸¹ Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁸² CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.).

¹⁸³ Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

¹⁸⁴ IPI, sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale).

elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un'associazione mentale in virtù della corrispondenza di senso non basta.

Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale sussiste solo quando quest'ultimo costituisce una replica tridimensionale esatta del marchio figurativo¹⁸⁵. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione tridimensionale¹⁸⁶.

7.4 Rischio di confusione

7.4.1 Rischio di confusione diretto

L'esame del rischio di confusione si fonda sull'iscrizione nel registro e non sulle modalità (correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato¹⁸⁷. Il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio¹⁸⁸.

7.4.2 Rischio di confusione indiretto

La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente¹⁸⁹.

7.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi

L'esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell'ambito della

¹⁸⁵ IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – Pincettes de Poisson (marchio tridimensionale).

¹⁸⁶ Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – “Pincettes de Poisson” (marchio tridimensionale).

¹⁸⁷ TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.).

¹⁸⁸ DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.

¹⁸⁹ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-4753/2012, consid. 7.1 – CONNECT / CITROËN BUSINESS CONNECTED.

similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall'altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione¹⁹⁰.

Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso¹⁹¹ e viceversa. In questo contesto si parla di interazione¹⁹². Qualora già dall'esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata¹⁹³.

7.6 Grado di attenzione

È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti¹⁹⁴. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un grado di attenzione medio¹⁹⁵.

Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente acquistati con un maggiore grado di attenzione¹⁹⁶. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri¹⁹⁷. La situazione è analoga per servizi delle classi 42 (servizi scientifici e industriali) e 44 (servizi medici e servizi di informazione medica), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto economico più stretto¹⁹⁸. Di servizi d'intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale¹⁹⁹. Prodotti della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui

¹⁹⁰ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3663/2011, consid. 3.3 – INTEL INSIDE, intel inside (fig.) / GALDAT INSIDE.

¹⁹¹ DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan.

¹⁹² TAF B-531/2013, consid. 2.4 – GALLO / Gallay (fig.).

¹⁹³ TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

¹⁹⁴ TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3508/2008, consid. 4 – KaSa K97 (fig.) / biocasa (fig.).

¹⁹⁵ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

¹⁹⁶ TAF B-1760/2012, consid. 4.2 con rinvii – ZURCAL / ZORCALA.

¹⁹⁷ TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

¹⁹⁸ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

¹⁹⁹ TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

si presuppone un grado di attenzione medio²⁰⁰. Si presuppone un grado di attenzione medio anche per l'acquisto di capi d'abbigliamento (classe 25): abiti e scarpe non sono articoli di massa di uso quotidiano, in genere i destinatari non ne acquistano di nuovi ogni giorno e vengono di regola provati. Tuttavia, si presuppone che i prodotti siano acquistati con una certa regolarità²⁰¹. Sono considerati prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso derrate alimentari delle classi 39 e 30²⁰², bevande della classe 32²⁰³ e saponi e cosmetici della classe 3²⁰⁴.

7.7 Forza distintiva

Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente. Sono considerati deboli, segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente²⁰⁵. Il solo fatto che un segno è dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo in relazione con i prodotti e servizi rivendicati²⁰⁶.

Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all'elemento appartenente al dominio pubblico²⁰⁷. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti²⁰⁸. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell'uso o all'intensità dell'attività pubblicitaria e l'elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione estesa del marchio²⁰⁹. All'occorrenza possono essere prese in considerazione altre circostanze quali l'uso dell'elemento di dominio pubblico quale marchio di serie²¹⁰.

²⁰⁰ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰¹ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

²⁰² TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva.

²⁰³ DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella.

²⁰⁴ TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan.

²⁰⁵ TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

²⁰⁶ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²⁰⁷ TAF B-8242/2010, consid. 4.4 – LOMBARD ODIER & CIE. / Lombard NETWORK (fig.).

²⁰⁸ CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.).

²⁰⁹ TAF B-3064/2010, consid. 6.7 – (fig.) / (fig.).

²¹⁰ DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.).

Con l'opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d'esclusione di cui all'articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell'esame del rischio di confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione²¹¹. La registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in seno all'esame dei motivi assoluti d'esclusione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite²¹².

L'ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d'ufficio. Occorre distinguere se debba essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell'ambito dell'opposizione l'Istituto deve poter valutare e constatare l'eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale scopo l'Istituto esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e su Internet. Alle parti viene accordato il diritto di audizione giusta l'articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (ad es. ricerche in lessici specializzati, ricerche su Internet).

I marchi conosciuti²¹³ beneficiano di una forza distintiva accresciuta²¹⁴. Nella procedura di opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d'ufficio soltanto in maniera limitata. Spesso l'opponente afferma che il marchio opponente è conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all'Istituto i documenti necessari. Se l'Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta notorietà²¹⁵: un'eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali ad es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Nella procedura di opposizione, in quanto procedura amministrativa, per l'accertamento dei fatti vale in linea di principio la massima inquisitoria (art. 12 PA), il quale è tuttavia relativizzato dall'obbligo di cooperazione delle parti (art. 13 PA) qualora una parte abbia avviato la procedura (come nella procedura di opposizione) con la propria domanda o vi abbia fatto valere i propri diritti. Tale obbligo di cooperazione vale segnatamente per i fatti che una delle parti conosce meglio dell'autorità e che quest'ultima, senza la cooperazione delle parti, non potrebbe rilevare o non potrebbe rilevare con un onere ragionevole²¹⁶. La massima inquisitoria trova i suoi limiti laddove gli accertamenti o l'assunzione di prove da parte dell'Istituto comporterebbero un rafforzamento

²¹¹ DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex / LIFETEA.

²¹² DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 4, n. 3.7 pag. 64.

²¹³ L'espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto può essere confusa con l'espressione «marchio imposto» ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM.

²¹⁴ TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

²¹⁵ TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

²¹⁶ TAF B-4362/2012, consid. 7.1.3.2.2 – WINSTON / WICKSON, Wilton.

della posizione procedurale di una parte e contemporaneamente un indebolimento della posizione dell'altra parte. Pertanto, nonostante la massima inquisitoria, l'Istituto non procede ad un'assunzione delle prove. Se l'opponente non è in grado di dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della carenza di prove e l'Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio.

La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione²¹⁷. Di per sé l'imposizione nel commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione esteso²¹⁸.

8. Conclusione della procedura

8.1 Decisione su opposizione

Se l'opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l'opposizione è respinta (art. 33 LPM).

8.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d'irricevibilità per mancanza di condizioni procedurali, la procedura di opposizione può essere sbrigata senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro dell'opposizione, transazione tra le parti o causa priva di oggetto. In questi casi è emessa una decisione formale (decisione di stralcio).

8.2.1 Ritiro dell'opposizione

In virtù della massima dispositiva, l'opponente può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare l'opposizione (desistenza). Il ritiro dell'opposizione conclude direttamente la procedura di opposizione. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni²¹⁹. Ciò significa, ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l'opposizione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e servizi del marchio impugnato. Se è già stata emessa una decisione, che tuttavia è oggetto di ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, sulla base dell'effetto devolutivo secondo l'articolo 45 PA il ritiro dell'opposizione deve essere dichiarato di fronte all'autorità di ricorso²²⁰.

²¹⁷ TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

²¹⁸ CRPI, sic! 2005, 749, consid. 7 – Zurich Private Bank / First Zurich Private Bank (fig.).

²¹⁹ Il Tribunale federale ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. ad esempio TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con rinvii).

²²⁰ Nel suo giudizio di stralcio il Tribunale amministrativo federale revoca la decisione dell'Istituto (o le relative cifre del dispositivo), perché in caso contrario la decisione impugnata crescerebbe in giudicato (cfr. in merito TAF B-1551/2007 – Spiegazione/rettifica del giudizio di stralcio del 26 aprile 2007).

8.2.2 Transazione

La transazione è un contratto tra le parti in merito all'oggetto della lite. Poiché la procedura di opposizione non prevede la transazione giudiziale, la transazione non è un atto procedurale, bensì un negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio ritiro dell'opposizione oppure cancellazione del marchio impugnato. Se l'opponente si limita a comunicare all'Istituto di avere raggiunto un accordo con la parte resistente senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita o senza trasmettere una transazione (cfr. art. 33b PA), l'opposizione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato, benché l'opponente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare l'opposizione per la parte «rimanente».

8.2.3 Causa priva di oggetto

Infine la procedura di opposizione può concludersi se diventa priva di oggetto. Ciò accade se viene a mancare l'oggetto della lite o l'interesse giuridico, ad esempio se il marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in qualità di «marchio impugnato» nell'ambito di un'altra procedura di opposizione precedente.

La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando a una registrazione internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi di esclusione assoluti per gli stessi prodotti e servizi²²¹.

8.3 Definizione delle spese di procedura

In virtù dell'articolo 31 capoverso 2 LPM, la tassa di opposizione deve essere pagata, ed è dovuta, al momento dell'inoltro dell'opposizione e, al più tardi, allo scadere del termine di opposizione. Secondo l'Allegato I del RT-IPI, la tassa di opposizione è una tassa forfettaria poiché non si distingue se si tratta di una procedura complessa (con doppio scambio di allegati) o di una procedura più semplice.

Se un'opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l'opposizione è considerata non presentata. In questo caso non sono rimosse le spese e la tassa di opposizione già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione è restituita (art. 24 cpv. 2 OPM).

Se l'opposizione può essere stralciata in seguito all'inoltro di una transazione, in applicazione dell'articolo 33b capoverso 5 PA, l'Istituto non riscuote alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione viene quindi restituita all'opponente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all'articolo 33b PA.

²²¹ Nel caso delle registrazioni internazionali, l'esame dei motivi assoluti d'esclusione avviene in genere solo dopo che è stata presentata un'opposizione.

8.4 Ripartizione delle spese nella decisione su opposizione

Nella decisione su opposizione l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 LPM). L'articolo 34 LPM conferisce all'Istituto la competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.

Nella procedura di opposizione le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente²²². Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte²²³. Se l'opposizione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione è di norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.

Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non gli è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria²²⁴. Se nel caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente è escluso dalla procedura e non ha diritto ad un'indennità di parte neppure se l'opposizione è stata respinta.

Poiché la procedura di opposizione deve essere semplice, rapida ed economica²²⁵ per ogni scambio di allegati è di norma accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'000.–²²⁶. Non sono di norma rimborsati gli allegati inoltrati su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo rappresentante vi è un rapporto di servizio, alla parte vincente sono rimborsate le spese qualora superino i CHF 50.–²²⁷.

8.5 Ripartizione delle spese nella decisione di stralcio

Se in merito all'opposizione non deve essere emessa una decisione materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve disciplinare anche la ripartizione delle spese di procedura²²⁸.

Se l'opposizione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate alla parte opponente che ha dichiarato la desistenza²²⁹. Quanto all'indennità di parte, valgono gli stessi criteri applicati nel caso di decisione in merito all'opposizione.

Se l'opposizione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti, senza che venga fatta menzione dei costi, l'Istituto suppone che nella transazione sia stato raggiunto un accordo

²²² Art. 66 LTF e art. 63 PA.

²²³ Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA.

²²⁴ Ad es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l'art. 22 cpv. 1 OPM.

²²⁵ CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; CRPI, sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²²⁶ Vedi anche CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

²²⁷ Nella procedura di opposizione la necessità di una rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle fattispecie, bensì generalmente riconosciuta.

²²⁸ CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

²²⁹ DTF 105 III 135, consid. 4.

anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna decisione in merito all'indennità.

Se l'opposizione vuole essere risolta mediante una transazione (accordo amichevole) in virtù dell'articolo 33b PA, questa deve specificare che le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese (art. 33b cpv. 1 PA). L'accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o tradotto in una lingua ufficiale. L'Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali, e quindi rimborsa integralmente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 33b PA.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l'opposizione può essere stralciata sulla base dell'accordo tra le parti, conformemente all'articolo 24 capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa di opposizione.

Se il marchio è cancellato dopo l'inoltro dell'opposizione, la procedura di opposizione diventa priva di oggetto. Se non c'è una transazione, la ripartizione delle spese è fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa priva di oggetto e imputabilità della procedura²³⁰.

Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull'imputabilità della procedura. Per questi due criteri è tra l'altro decisivo sapere se l'opponente ha adempiuto il suo dovere d'informazione prima dell'inizio del processo²³¹. Poiché il resistente non è obbligato ad eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio opponente solo dopo l'inoltro dell'opposizione e fino a quel momento agisce in buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione e a rimborsare l'indennità di parte all'opponente²³². Se, invece, l'opponente ha tempestivamente²³³ avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l'inoltro dell'opposizione è reo di aver inutilmente causato l'avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad addossarsi le spese e a rimborsare l'indennità di parte all'opponente. Il presunto esito del contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.

L'Istituto non procede all'assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte opponente allegghi una copia dell'avviso già al momento dell'inoltro dell'atto di opposizione, per evitare che l'avviso sia considerato non avvenuto.

²³⁰ IPI, sic! 1998, 337; CRPI, sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI, sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

²³¹ CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AĬROL (fig.) / AIROX.

²³² CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

²³³ Secondo la CRPI almeno 2 settimane prima (cfr. CRPI, sic! 2002, 442, consid. 6 – AĬROL (fig.) / AIROX).

9. Notificazione della decisione

9.1 Opposizione contro un marchio svizzero

Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al rappresentante in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell'invio per raccomandata). Gli invii non presi in consegna, si considerano avvenuti al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2^{bis} PA).

Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.

9.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali

Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all'estero e deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera (art. 42 LPM).

9.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d'esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono fatti valere solo i motivi relativi d'esclusione. Se non viene designato un recapito rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art. 21 cpv. 2 OPM), ma può tuttavia designare un recapito in Svizzera (art. 11b cpv. 1 PA).

Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA)²³⁴. Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della decisione sull'opposizione viene trasmessa all'OMPI una «déclaration d'octroi de la protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d'octroi partiel de la protection».

9.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d'esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d'esclusione.

²³⁴ CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d'esclusione e la procedura di opposizione è formalmente sospesa.

A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione internazionale impugnata.

9.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d'esclusione (cfr. Parte 3, n. 2.2 pag. 55 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante e la procedura d'opposizione è proseguita.

Se i motivi assoluti d'esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità di ricorso in virtù dell'art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell'esito della procedura di ricorso.

9.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi assoluti d'esclusione (cfr. Parte 3, n. 2.2.6 pag. 57)²³⁵. Se tale decisione non è impugnata e se non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell'esito della procedura di ricorso o del proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all'opponente tramite pubblicazione nel Foglio federale.

10. Crescita in giudicato

10.1 Crescita in giudicato formale

La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario²³⁶. Nella procedura di opposizione la decisione cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione²³⁷. Su specifica richiesta,

²³⁵ Segnatamente in virtù dell'art. 42 LPM, degli artt. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso e proseguimento della procedura ai sensi degli artt. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.

²³⁶ DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

²³⁷ Art. 33 lett. e LTAF in collegamento con art. 50 PA.

un'attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della decisione viene emessa due mesi dopo la notificazione o la pubblicazione.

10.2 Crescita in giudicato materiale

Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)²³⁸. La crescita in giudicato 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)²³⁹. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di un'opposizione e il marchio viene nuovamente depositato e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la registrazione è oggetto di una nuova opposizione, l'oggetto della lite non è più lo stesso²⁴⁰.

Fintantoché l'Istituto non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e penali non sono vincolati dalla decisione su opposizione che non è dunque cresciuta in giudicato materiale.

11. Rimedi giuridici

In conformità con l'articolo 33 lettera e LTAF, le decisioni dell'Istituto nell'ambito dei marchi possono essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale, che statuisce definitivamente nel quadro della procedura di opposizione. Il ricorso dinnanzi al Tribunale federale è inammissibile (art. 73 LTF). La procedura di fronte al Tribunale amministrativo federale è retta dalla LTAF e dalla PA.

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). Fatti salvi i casi disciplinati agli articoli 45 seguenti PA, le decisioni incidentali non sono impugnabili.

12. Riesame e revisione

In caso di ricorso l'Istituto può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L'articolo 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo. Anche le parti hanno la possibilità di presentare una domanda in tale senso sia prima che dopo la crescita 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 decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata

²³⁸ DTF 133 III 580, consid. 2.1.

²³⁹ DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 783, consid. 2a.

²⁴⁰ Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in seguito a un'opposizione, nel caso in cui un'estensione della protezione a posteriori (sempre ancora possibile) viene richiesta successivamente.

dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale. Ciò consente l'applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura²⁴¹.

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 decisioni²⁴². Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale retta dall'articolo 4 vCost., che conserva la sua validità nell'articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l'autorità è tenuta a riconsiderare una decisione cresciuta 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 o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c'era una ragion d'essere²⁴³. 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 cresciute in giudicato o di eludere le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l'impugnazione dei rimedi giuridici²⁴⁴.

Secondo l'articolo 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 ricsuzione 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'articolo 66 PA. La dottrina e il Tribunale federale evincono dall'articolo 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 scaduto il termine di ricorso²⁴⁵. In una procedura che coinvolge due parti, occorre tuttavia ponderare tra l'interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della decisione e gli interessi del richiedente²⁴⁶.

13. Casistica

Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell'Assistenza all'esame dell'Istituto (<https://ph.ige.ch/ph/>).

²⁴¹ DTF 107 V 191, consid. 1.

²⁴² DTF 120 Ib 42, consid. 2b.

²⁴³ DTF 127 I 133, consid. 6 con rinvii.

²⁴⁴ DTF 127 I 133, consid. 6.

²⁴⁵ DTF 113 Ia 151, consid. 3 con rinvii.

²⁴⁶ DTF 121 II 273, consid. 1°/aa.

Parte 6 Allegato

ISO 8859-15 (caratteri stampabili)

0	/	©	æ	l	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[®	b	í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4]	µ	c	ì	Ö	Ù
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	ï	Ø	Ü
9		²	Đ	ï	ø	ü
'	}	³	đ	J	Œ	V
-	~	A	E	j	œ	v
!	¡	a	e	K	P	W
:	¢	ª	É	k	p	w
;	£	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
«	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
\$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	Ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	º	t	ž
,	¥	å	H	Ó	þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	