



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g | CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
F +41 31 377 77 78
info@ipi.ch | www.ige.ch

Servizio di «fabbricazione su misura di prodotti»: modifica della prassi

Il 1° gennaio 2016 entra in vigore la nuova versione della 10ª edizione della Classificazione di Nizza. Come ogni anno il comitato di esperti dell'Unione di Nizza ha deciso l'adozione di diverse modifiche. Tra le altre cose è stata modificata la nota esplicativa della classe 40 per i servizi di «fabbricazione su misura di prodotti».

Nella prassi finora applicata dall'Istituto la fabbricazione su misura di prodotti non era considerata un servizio secondo la Classificazione di Nizza. La fabbricazione, anche se eseguita su richiesta del cliente, era compresa nelle rispettive classi di prodotti. La nota esplicativa della classe 40 è stata modificata affinché la fabbricazione su misura di prodotti possa essere inclusa nella classe 40. La nuova nota esplicativa descrive inoltre il servizio consentendo una distinzione tra marchi di prodotto e marchi di servizio.

La modifica ha spinto l'IPI a cambiare la sua prassi in merito al servizio di «fabbricazione su misura di prodotti». Secondo la nuova prassi il servizio è ammesso alle condizioni seguenti:

- 1) *la fabbricazione è eseguita «su richiesta di un cliente»*
- 2) *la fabbricazione avviene in funzione delle necessità, delle esigenze o dell'elenco degli obblighi specifici di un cliente*
- 3) *i prodotti da realizzare vengono menzionati*

Esempi:

- «fabbricazione su misura di parti di automobili su richiesta e in funzione dell'elenco degli obblighi di un cliente»
- «fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici su richiesta e in funzione dell'elenco degli obblighi di un cliente»

1) *La fabbricazione è eseguita «su richiesta di un cliente»*

L'aggiunta di «su richiesta» garantisce che il prodotto sia fabbricato nel quadro di una comanda effettuata da un cliente. Se i prodotti sono realizzati a carico del produttore e solo in seguito venduti a terzi, non si tratta di un servizio secondo la classe 40¹.

Esempio:

Un cliente ordina 100 attrezzi su misura. Il produttore ne produce 200 e ne consegna 100 al cliente che ha effettuato la comanda. Si tratta di una fabbricazione su misura che rientra nella classe 40. In un secondo tempo il produttore vende i rimanenti 100 pezzi a terzi. Non si tratta di un servizio secondo la classe 40 anche se i prodotti sono stati realizzati su richiesta di un cliente. In questo caso il prodotto non è oggetto di un ordine specifico. La protezione è ottenuta solo mediante la rispettiva classe di prodotti.

2) *La fabbricazione avviene in funzione delle necessità, delle esigenze o dell'elenco degli obblighi specifici di un cliente.*

Al fine di garantire la distinzione con il marchio di prodotto, la formulazione deve comprendere una precisazione secondo cui il prodotto deve essere fabbricato in funzione delle necessità, delle esigenze e dell'elenco degli obblighi specifici di un cliente. Sono ammesse formulazioni alternative sempreché descrivano con precisione un servizio secondo la classe 40.

¹ Cfr. in merito la nota esplicativa della classe 40: «Se la sostanza o l'oggetto è messo in commercio presso terzi da chi l'ha trattato, trasformato o prodotto, in linea di massima l'attività non è considerata un servizio».

3) I prodotti da realizzare vengono menzionati

Una descrizione precisa dei prodotti rivendicati è indispensabile ai fini della delimitazione dell'estensione della protezione. Sono considerati sufficientemente precisi tutti i termini che sarebbero ammessi nelle rispettive classi di prodotti². Non sono ammesse formulazioni come «fabbricazione su misura di prodotti nell'ambito xy» o «in relazione con xy». Le espressioni come «nell'ambito di» o «in relazione con» sono vaghe e potrebbero riguardare prodotti di classi diverse. La modifica di prassi entra in vigore il 1° gennaio 2016 ed è applicata a tutte le domande pendenti.

IPI, 26.11.2015

² Fanno eccezione i prodotti che possono figurare in diverse classi e per la cui interpretazione si tiene conto del numero di classe; cfr. in merito le Direttive in materia di marchi dell'IPI, Berna 2014, Parte 1, n. 4.5.