

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1992¹ sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza

sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(OPM)

Ingresso

visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2 e 51 della legge del 28 agosto 1992² sulla protezione dei marchi (LPM) e visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995³ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

Art. 3 cpv. 1

¹ Le istanze inviate all'IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 3.

Art. 9 cpv. 2 lett. c^{bis}

Se del caso, essa deve essere completata con:

c^{bis}. l'indicazione che si tratta di un marchio geografico;

Art. 12 cpv. 3

Abrogato

¹ RS 232.111

² RS 232.11

³ RS 172.010.31

Art. 14 cpv. 1

¹ La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l'IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue.

Art. 17 *Esame materiale*

¹ Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere c–e LPM, l'IPI fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.

² Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vincola estera come marchio geografico, l'IPI consulta l'Ufficio federale dell'agricoltura. Questo esamina se la denominazione vincola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola.

³ Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Art. 21 *Recapito in Svizzera*

¹ Se l'opponente deve designare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 42 LPM e non l'ha indicato al momento dell'inoltro dell'opposizione, l'IPI gli fissa un termine supplementare. Allo stesso tempo l'IPI informa l'opponente che, in caso di inosservanza del termine, l'opposizione non è accolta.

² Se il resistente deve designare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine fissato dall'IPI. L'IPI informa il resistente che, se non soddisfa tale obbligo, sarà escluso dalla procedura.

Art. 22 rubrica e cpv. 4

Concerne solo il testo francese.

*Art. 23 rubrica e cpv. 2–4**Diverse opposizioni, sospensione della procedura*

² e ³ *Concerne solo il testo tedesco.*

⁴ L'IPI può sospendere la procedura d'opposizione se la decisione in merito dipende dall'esito di una procedura di cancellazione per mancato uso, di una procedura civile o di un'altra procedura.

Titolo dopo l'art. 24

Sezione 2a: Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio

Art. 24a Forma e contenuto della domanda

La domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve essere presentata in due esemplari e contenere:

- a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo del richiedente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b. il numero della registrazione di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;
- c. una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
- d. una motivazione della domanda di cancellazione, che renda in particolare verosimile il mancato uso;
- e. i mezzi di prova.

Art. 24b Recapito in Svizzera

¹ Se il richiedente deve designare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 42 LPM e non lo ha indicato al momento di presentare la domanda, l'IPI fissa un termine supplementare. Allo stesso tempo l'IPI informa il richiedente che, in caso di inosservanza del termine, la domanda di cancellazione non è accolta.

² La controparte che deve designare un recapito in Svizzera è tenuta a indicarlo entro il termine fissato dall'IPI. Allo stesso tempo l'IPI informa la controparte che, se non soddisfa tale obbligo, sarà esclusa dalla procedura.

Art. 24c Scambio di allegati

¹ Se una domanda di cancellazione non è palesemente irricevibile, l'IPI informa la controparte fissandole un termine per la risposta.

² La controparte deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.

³ Nella sua risposta la controparte deve in particolare rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi.

⁴ L'IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati se le circostanze lo giustificano.

Art. 24d Diverse domande, sospensione della procedura

¹ L'articolo 23 capoversi 1 e 2 si applica per analogia alla procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio.

² L'IPI può sospendere la procedura se la decisione in merito alla cancellazione dipende dall'esito di una procedura civile o di un'altra procedura.

Art. 24e Restituzione della tassa di cancellazione

¹ Se la domanda di cancellazione non è presentata entro i termini di cui all'articolo 35a capoverso 2 LPM e dell'articolo 50a della presente ordinanza o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda è considerata non presentata. Non sono rimosse spese e la tassa di cancellazione già pagata è restituita.

² Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33b della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa, la tassa è restituita integralmente.

Art. 35

La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da emolumenti. Non è esente da emolumenti la cancellazione per mancato uso di un marchio.

Art. 36 cpv. 1 e 2

¹ Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'IPI tiene un fascicolo nel quale sono raccolti:

- a. lo svolgimento della procedura di deposito, di un'eventuale procedura d'opposizione e di un'eventuale procedura di cancellazione per mancato uso;
- b. la proroga e la cancellazione della registrazione, un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio;
- c. qualsiasi altra modificazione della registrazione.

² Il regolamento di un marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del fascicolo.

Art. 38 cpv. 2

² Le informazioni sono limitate a:

- a. le indicazioni pubblicate in caso di registrazione del marchio;
- b. le indicazioni sui motivi del rifiuto di una domanda.

⁴ RS 172.021

Art. 40 cpv. 2 lett. d^{bis}

La registrazione è eventualmente completata con:

d^{bis}. l'indicazione che si tratta di un marchio geografico.

Art. 50a Procedura di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso

La domanda di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso può essere presentata al più presto:

- a. se è stato notificato un rifiuto provvisorio di protezione del marchio: cinque anni dopo la fine della procedura concernente la protezione in Svizzera;
- b. se non è stato notificato alcun rifiuto di protezione del marchio: cinque anni dopo la scadenza del termine per la notifica del rifiuto di protezione o cinque anni dopo la notifica della dichiarazione di concessione della protezione.

Art. 52 Rifiuto di protezione e invalidazione

¹ Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:

- a. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettere a e c–e LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM;
- b. l'invalidazione sostituisce la cancellazione della registrazione giusta l'articolo 35 lettere c–e LPM.

² L'IPI non pubblica il rifiuto di protezione né l'invalidazione.

Titolo prima dell'art. 52a

Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 52a Oggetto e campo d'applicazione

¹ Il presente capitolo regola l'uso delle indicazioni di provenienza:

- a. per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM;
- b. per i servizi ai sensi dell'articolo 49 LPM.

² Per le derrate alimentari valgono l'ordinanza del ... ⁵ sull'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari e gli articoli 52c e 52d della presente ordinanza.

Art. 52b Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

- a. *prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM*: i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari, in particolare i prodotti industriali;
- b. *prodotti naturali*: i prodotti ai sensi dell'articolo 48a LPM provenienti direttamente dalla natura e che non sono stati trasformati per l'immissione in commercio;
- c. *materie*: le materie prime ai sensi dell'articolo 48c LPM; queste comprendono le materie prime, ma anche le materie ausiliarie e le materie semilavorate.

Art. 52c Uso delle indicazioni facenti riferimento a una regione o a un luogo

Se un prodotto o un servizio soddisfa i criteri di provenienza per la Svizzera nel suo insieme, questo può essere designato con un'indicazione facente riferimento a una regione o a un luogo della Svizzera. Deve soddisfare requisiti supplementari, se:

- a. una sua determinata qualità o altra caratteristica è essenzialmente riconducibile alla sua provenienza geografica; o
- b. la regione o il luogo di provenienza gli conferisce una rinomanza particolare.

Art. 52d Divieto di abuso

¹Nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio è vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l'applicazione dei criteri determinanti.

²È in particolare abusivo:

- a. impiegare diversi metodi di calcolo dei costi delle materie per definire il luogo di provenienza delle singole materie di un prodotto senza un motivo oggettivo; o
- b. avere una prestazione propria fornita in Svizzera così marginale da essere palesemente sproporzionata rispetto alla prestazione fornita all'estero, segnatamente se i costi realizzati in Svizzera sono irrilevanti rispetto ai costi delle materie che è stato necessario procurarsi all'estero perché non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera.

Sezione 2: Indicazioni di provenienza per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM, in particolare per i prodotti industriali*Art. 52e* Costi di produzione determinanti

¹ Sono considerati costi di produzione ai sensi dell'articolo 48c capoversi 1 e 2 LPM:

- a. i costi di ricerca e sviluppo;
- b. i costi delle materie;
- c. i costi di fabbricazione, compresi i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore.

² I costi realizzati dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione.

Art. 52f Costi di ricerca e sviluppo

¹ I costi di ricerca comprendono i costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e da quella non incentrata sui prodotti.

² I costi di sviluppo comprendono i costi realizzati dall'ideazione del prodotto alla sua maturità per il mercato.

Art. 52g Presa in considerazione dei costi di ricerca e sviluppo

¹ I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione.

² I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono attribuiti ai costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

³ I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. L'importo attribuito equivale all'ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore.

Art. 52h Costi delle materie

¹ I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie.

² Sono costi diretti i costi delle materie direttamente attribuibili a un prodotto.

³ Sono costi indiretti tutti i costi delle materie diversi da quelli di cui al capoverso 2, in particolare i costi generati durante il processo di produzione da un eventuale deposito provvisorio o trasporto.

Art. 52i Attribuzione dei costi delle materie

¹ I costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione applicando un metodo di calcolo unico, in particolare applicando uno dei seguenti metodi:

- a. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi realizzati in Svizzera delle materie interessate; o
- b. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali:
 1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM,
 2. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–48c LPM.

² I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

Art. 52j **Attribuzione dei costi delle materie ausiliarie**

I costi delle materie ausiliarie non devono essere attribuiti ai costi di produzione del prodotto se:

- a. le materie ausiliarie rivestono un'importanza chiaramente secondaria per le caratteristiche del prodotto; e
- b. i costi delle materie ausiliarie sono irrilevanti rispetto ai costi del prodotto.

Art. 52k **Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera**

Se, secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore, una materia non è disponibile in quantità sufficiente in Svizzera, il produttore può presumere di poter escludere dal calcolo dei costi di produzione i costi delle materie che si è procurato all'estero in misura corrispondente alla mancata disponibilità.

Art. 52l **Costi di fabbricazione**

¹ I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.

² Sono costi di fabbricazione in particolare:

- a. i salari;
- b. i costi di fabbricazione legati ai salari;
- c. i costi di fabbricazione legati alle macchine;
- d. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore.

Art. 52m **Attribuzione dei costi di fabbricazione**

¹ I costi diretti di fabbricazione sono direttamente attribuiti ai costi di produzione del prodotto.

² I costi di fabbricazione indiretti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti secondo una chiave di ripartizione idonea.

Art. 52n Calcolo dei costi di produzione realizzati all'estero

I costi di produzione realizzati all'estero possono essere convertiti in franchi svizzeri:

- a. al corso di cambio effettivamente applicato;
- b. al corso di cambio medio applicato dall'azienda per le sue transazioni usuali.

Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi

Art. 52o

Si presume sito dell'amministrazione effettiva ai sensi dell'articolo 49 LPM il luogo in cui:

- a. sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale; e
- b. sono prese le decisioni determinanti per la fornitura dei servizi.

Art. 55 cpv. 1

¹ Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 LPM (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.

Art. 56 cpv. 3

³ Qualora, prima della scadenza dei termini previsti all'articolo 72 capoversi 2 e 3 LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.

Art. 60a Disposizione transitoria della modifica del ...

I prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore della modifica del... possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2018 con un'indicazione di provenienza secondo il diritto previgente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Data [...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova