

# Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

del 23 dicembre 1992 (Stato 20 giugno 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 38 capoversi 2 e 3, 39 capoverso 5, 51 e 73 della legge federale del 28 agosto 1992<sup>1</sup> sulla protezione dei marchi (LPM);  
visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),<sup>3</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Competenza

<sup>1</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Gli articoli 70a 72 della legge e gli articoli 54a 57 della presente ordinanza sono di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

### Art. 2<sup>5</sup> Calcolo dei termini

Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese.

### Art. 3 Lingua

<sup>1</sup> Le istanze inviate all'Istituto<sup>6</sup> devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. È fatto salvo l'articolo 47 capoverso 3.

RU 1993 296

<sup>1</sup> RS 232.11

<sup>2</sup> RS 172.010.31

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>6</sup> Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5158). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> L'Istituto può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione; è fatto salvo l'articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l'ingiunzione, la traduzione o l'attestazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.

**Art. 4<sup>7</sup>** Rappresentante in caso di più depositanti<sup>8</sup> o titolari di marchio

<sup>1</sup> Qualora più persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, l'Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante comune.

<sup>2</sup> Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire in comune nei confronti dell'Istituto.

**Art. 5<sup>9</sup>** Procura

Se un depositante o un titolare del marchio si fa rappresentare davanti all'Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l'Istituto può esigere una procura scritta.

**Art. 6<sup>10</sup>** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l'originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

<sup>3</sup> La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

**Art. 7<sup>11</sup>** Emolumenti

Agli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l'ordinanza del 25 ottobre 1995<sup>12</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>8</sup> Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>12</sup> [RU 1995 5174, 1997 773]. Vedi ora il Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 232.148).

**Art. 7a<sup>13</sup>** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.<sup>14</sup>

**Capitolo 2: Registrazione dei marchi****Sezione 1: Procedura di registrazione****Art. 8** Deposito

<sup>1</sup> Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall'Istituto oppure un modulo conforme al regolamento d'esecuzione del 27 ottobre 1994<sup>15</sup> relativo al contratto sul diritto dei marchi.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> L'Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito.

**Art. 8a<sup>17</sup>** Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione

Una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 46a LPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell'estensione della protezione alla Svizzera.

**Art. 9** Domanda di registrazione

<sup>1</sup> La domanda di registrazione contiene:

- a. la richiesta di registrazione del marchio;
- b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del depositante;
- c. una lista dei documenti inoltrati e delle tasse pagate con l'indicazione delle modalità di pagamento;
- d. ...<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Se del caso, essa deve essere completata con:

- a. il nome e l'indirizzo del rappresentante;
- b. la dichiarazione di priorità (art. 12–14);
- c. l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo.

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1443).

<sup>15</sup> RS **0.232.112.1**

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>18</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1119).

d.<sup>19</sup> una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell'estensione della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento di priorità.

**Art. 10<sup>20</sup>** Riproduzione del marchio

<sup>1</sup> Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L'Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L'Istituto può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio.

<sup>3</sup> Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

**Art. 11** Lista dei prodotti e dei servizi

<sup>1</sup> I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione.

<sup>2</sup> I prodotti e servizi devono essere raggruppati conformemente all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957<sup>22</sup> sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Deve essere anteposto ai gruppi il numero della classe di questa classificazione e ogni gruppo deve essere enumerato nell'ordine esatto che si trova nelle classi di tale classificazione.<sup>23</sup>

**Art. 12** Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883<sup>24</sup> per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:

- a. la data del primo deposito;
- b. il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.

<sup>2</sup> Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.

<sup>3</sup> L'Istituto tiene un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera giusta l'articolo 7 capoverso 2 LPM.

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>22</sup> RS **0.232.112.7/9**

<sup>23</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>24</sup> RS **0.232.01/04**

**Art. 13** Priorità risultante da un'esposizione

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità risultante da un'esposizione comprende:

- a. la designazione esatta dell'esposizione;
- b. l'indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.

<sup>2</sup> Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d'apertura dell'esposizione.

**Art. 14** Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità

<sup>1</sup> La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio e il documento di priorità deve essere inoltrato entro sei mesi dalla data del deposito; in caso contrario il diritto di priorità si estingue.

<sup>2</sup> La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi.

<sup>3</sup> I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese.

**Art. 15** Esame preliminare

Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell'articolo 28 capoverso 2 LPM, l'Istituto può fissare al depositante un termine per completare i documenti.

**Art. 16** Esame formale

<sup>1</sup> Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l'Istituto fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il difetto.

<sup>2</sup> Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall'Istituto, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

**Art. 17** Esame materiale

<sup>1</sup> Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso 2 lettera c o d LPM, l'Istituto fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.

<sup>2</sup> Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

**Art. 17a<sup>25</sup>** Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini

Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagato un emolumento per il proseguimento della procedura.

**Art. 18<sup>26</sup>** Emolumento di deposito ed emolumento supplementare

<sup>1</sup> Il depositante deve pagare l'emolumento di deposito entro il termine fissato dall'Istituto.

<sup>2</sup> Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di due classi, il depositante deve versare un emolumento supplementare (emolumento di classe) per ogni classe in più. L'Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957<sup>27</sup> sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio (classificazione di Nizza).

<sup>3</sup> Il depositante deve pagare l'emolumento di classe entro il termine fissato dall'Istituto. Questa somma è restituita se non avviene la registrazione.

**Art. 18a<sup>28</sup>** Procedura d'esame accelerata

<sup>1</sup> Il depositante può chiedere che l'esame sia attuato secondo una procedura accelerata.

<sup>2</sup> La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre all'emolumento di deposito, è stato pagato l'emolumento per la procedura d'esame accelerata.<sup>29</sup>

**Art. 19** Registrazione e pubblicazione

<sup>1</sup> Se non vi sono motivi di rifiuto, l'Istituto registra il marchio e pubblica la registrazione.

<sup>2</sup> Esso rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione contenente le indicazioni iscritte nel registro.

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>27</sup> RS **0.232.112.7/9**

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2170).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

## Sezione 2: Procedura di opposizione

### Art. 20 Forma e contenuto dell'opposizione

L'opposizione deve essere presentata in due esemplari e 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.

### Art. 21 Rappresentanza delle parti

<sup>1</sup> Se l'opponente deve designare un rappresentante giusta l'articolo 42 capoverso 1 LPM, ne indica il nome e l'indirizzo e presenta una procura entro il termine d'opposizione o entro il termine fissato dall'Istituto. Se egli non soddisfa tale obbligo, non si entra in materia sull'opposizione.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> Se il resistente deve designare un rappresentante, ne indica il nome e l'indirizzo e presenta una procura entro il termine stabilito dall'Istituto. Se egli non soddisfa tale obbligo, è escluso dalla procedura.

### Art. 22 Scambio di allegati

<sup>1</sup> Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'Istituto informa il resistente fissandogli un termine per la risposta.

<sup>2</sup> Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari.

<sup>3</sup> Nella prima risposta, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio dell'opponente giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM.

<sup>4</sup> L'Istituto può effettuare ulteriori scambi di allegati.

### Art. 23 Diverse opposizioni, sospensione della decisione

<sup>1</sup> Se diverse opposizioni sono inoltrate contro la stessa registrazione, l'Istituto ne informa tutti gli oppositori. Esso può riunire le opposizioni in un unico procedimento.

<sup>2</sup> Se l'Istituto lo ritiene opportuno, può dapprima trattare una delle opposizioni, decidere in merito e sospendere il procedimento riguardante le altre opposizioni.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

<sup>3</sup> Se l'opposizione si fonda su un deposito di marchio, l'Istituto può sospendere la procedura d'opposizione finché il marchio è registrato.

#### **Art. 24** Spese ripetibili e tassa di opposizione<sup>31</sup>

<sup>1</sup> L'Istituto stabilisce l'importo delle spese ripetibili che assegna giusta l'articolo 8 dell'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>32</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Se il resistente richiede, entro la scadenza del termine giusta l'articolo 22 capoverso 1, la cancellazione della registrazione del marchio impugnata, la metà della tassa d'opposizione è restituita all'opponente.<sup>33</sup>

### **Sezione 3: Proroga della registrazione**

#### **Art. 25<sup>34</sup>** Comunicazione della scadenza della registrazione

Sei mesi prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l'Istituto può ricordare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza. L'Istituto può inviare tali comunicazioni anche all'estero.

#### **Art. 26** Procedura<sup>35</sup>

<sup>1</sup> La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al più presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.<sup>36</sup>

<sup>2</sup> La proroga diventa effettiva allo scadere del periodo di protezione precedente.

<sup>3</sup> L'Istituto rilascia al titolare un attestante relativo alla proroga della registrazione.

<sup>4</sup> Per la proroga deve essere pagato un emolumento di proroga come anche eventualmente un emolumento di classe (art. 18 cpv. 2).<sup>37</sup>

<sup>5</sup> Se è presentata una domanda di proroga dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagato un emolumento supplementare.<sup>38</sup>

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>32</sup> RS **172.041.0**

<sup>33</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>37</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>38</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).



**Art. 27<sup>39</sup>** Restituzione dell' emolumento di classe e dell' emolumento di proroga

Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, sono restituiti:

- a. l' emolumento di classe;
- b. l' emolumento di proroga, previa deduzione dell' emolumento per lavori amministrativi.

#### **Sezione 4: Modificazione della registrazione**

**Art. 28** Trasferimento

<sup>1</sup> La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal precedente titolare o dall' acquirente e comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare o un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all' acquirente;
- b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l' indirizzo dell' acquirente e, se del caso, del suo rappresentante;
- c. in caso di trasferimento parziale, l' indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato trasmesso.

<sup>2</sup> In caso di trasferimento parziale, il periodo di protezione concernente la parte della registrazione che è stata trasmessa prende fine contemporaneamente a quello riguardante la parte rimasta registrata a nome del precedente titolare.

**Art. 29** Licenza

<sup>1</sup> La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del marchio o dal licenziatario e comprende:

- a. una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio;
- b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l' indirizzo del licenziatario;
- c. se del caso, l' indicazione che si tratta di una licenza esclusiva;
- d. in caso di licenza parziale, l' indicazione dei prodotti o dei servizi oppure del territorio per i quali la licenza è stata rilasciata.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Inoltre, deve essere provato il diritto del licenziatario di rilasciare sottolicenze.

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell' O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

**Art. 30** Altre modificazioni della registrazione

In seguito ad una corrispondente dichiarazione del titolare o ad un altro documento appropriato sono registrati:

- a. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
- b. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d'esecuzione;
- c. le modificazioni concernenti indicazioni registrate.

**Art. 31** Cancellazione di diritti di terzi

Su domanda del titolare del marchio, l'Istituto cancella il diritto registrato a favore di un terzo se è presentata un'esplicita dichiarazione di rinuncia del titolare di tale diritto oppure un altro documento appropriato.

**Art. 32** Rettifiche

<sup>1</sup> Su domanda del titolare del marchio, le registrazioni erronee sono rettifiche senza indugio.

<sup>2</sup> Se l'errore è imputabile all'Istituto, la rettifica avviene d'ufficio.

**Art. 33**<sup>40</sup> Domanda e tasse

<sup>1</sup> ...<sup>41</sup>

<sup>2</sup> La domanda di modifica o di rettificazione della registrazione di un marchio è soggetta a emolumento.<sup>42</sup>

<sup>3</sup> Se per lo stesso marchio è chiesta contemporaneamente la registrazione di più modifiche, è dovuto un unico emolumento.<sup>43</sup>

**Art. 34** Modificazioni esenti da emolumenti<sup>44</sup>

Le seguenti modificazioni sono esenti da emolumenti:<sup>45</sup>

- a. la registrazione della prima designazione di un rappresentante e la cancellazione di rapporti di rappresentanza;
- b. le modificazioni basate su una sentenza passata in giudicato, su un provvedimento d'esecuzione nonché su limitazioni della facoltà di disporre da parte di tribunali o di autorità d'esecuzione;

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>41</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019)

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019)

- c. l'iscrizione di modificazioni nel fascicolo;
- d. le rettifiche imputabili ad un errore dell'Istituto.

## Sezione 5: Cancellazione della registrazione

### Art. 35<sup>46</sup>

<sup>1</sup> La cancellazione completa della registrazione di un marchio è esente da emolumenti.

<sup>2</sup> Per una cancellazione parziale, l'Istituto riscuote un emolumento.

## Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi

### Sezione 1: Fascicolo

#### Art. 36           Contenuto

<sup>1</sup> Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'Istituto tiene un fascicolo nel quale sono raccolti lo svolgimento della procedura di deposito e di un'eventuale procedura d'opposizione, la proroga e la cancellazione della registrazione, il fatto di un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio nonché qualsiasi altra modificazione della registrazione.<sup>47</sup>

<sup>2</sup> Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo fa parimenti parte del fascicolo.

<sup>3</sup> Su domanda o d'ufficio, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.

<sup>4</sup> ...<sup>48</sup>

#### Art. 37           Consultazione degli atti

<sup>1</sup> Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo:

- a. il depositante e il suo rappresentante;
- b. persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione;
- c. altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresentante.

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli atti relativi alle domande ritirate o respinte.

<sup>3</sup> Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque.

<sup>4</sup> Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3), l'Istituto decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del marchio.

<sup>5</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.

#### **Art. 38** Informazioni su domande di registrazione

<sup>1</sup> L'Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte. L'Istituto può percepire un emolumento.<sup>49</sup>

<sup>2</sup> Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che successivamente sono pubblicate in caso di registrazione del marchio.

#### **Art. 39** Conservazione degli atti

<sup>1</sup> Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l'Istituto conserva l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione.

<sup>2</sup> Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l'originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca, ma almeno per dieci anni a partire dal deposito.

<sup>3</sup> ...<sup>50</sup>

## **Sezione 2: Registro dei marchi**

#### **Art. 40** Contenuto del registro

<sup>1</sup> La registrazione del marchio comprende:

- a. il numero del marchio;
- b. la data del deposito;
- c. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l'indirizzo del titolare;
- d. il nome e l'indirizzo dell'eventuale rappresentante;
- e. la riproduzione del marchio;
- f. i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, nell'ordine e con l'indicazione delle classi secondo la classificazione di Nizza<sup>51</sup>;

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 24 mag. 2006 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS **152.31**).

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>51</sup> RS **0.232.112.7/9**

- g. la data di pubblicazione della registrazione.
  - h.<sup>52</sup> i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale;
  - i.<sup>53</sup> la data della registrazione;
  - k.<sup>54</sup> il numero della domanda di registrazione.
- <sup>2</sup> La registrazione è eventualmente completata con:<sup>55</sup>
- a. l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati;
  - b.<sup>56</sup> la menzione «marchio tridimensionale» o con un'altra indicazione specificante il tipo particolare del marchio;
  - c. l'indicazione «marchio imposto»;
  - d. l'indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
  - e. indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8 LPM;
  - f. ...<sup>57</sup>
- <sup>3</sup> Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione:
- a. la proroga della registrazione e l'indicazione della data in cui la proroga diventa effettiva;
  - b. la revoca totale o parziale della registrazione;
  - c. la cancellazione totale o parziale della registrazione e l'indicazione del motivo della cancellazione;
  - d. il trasferimento totale o parziale del marchio;
  - e. il rilascio di una licenza, eventualmente con l'indicazione che si tratta di una licenza esclusiva e, in caso di licenza parziale, l'indicazione della lista di prodotti e di servizi oppure il territorio per i quali la licenza è rilasciata;
  - f. l'usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
  - g. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità d'esecuzione;
  - h. le modificazioni delle indicazioni registrate;
  - i. il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.
- <sup>4</sup> L'Istituto può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.

<sup>52</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>53</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>54</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1119).

<sup>57</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU **1997** 865).

**Art. 40a**<sup>58</sup>**Art. 41**<sup>59</sup> Consultazione del registro; estratti

<sup>1</sup> Dieto pagamento di un emolumento, chiunque può consultare il registro dei marchi.

<sup>2</sup> Dieto pagamento di un emolumento, l'Istituto comunica informazioni sul contenuto del registro dei marchi e allestisce degli estratti.

**Art. 41a**<sup>60</sup> Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera

L'Istituto rilascia un documento di priorità nella misura in cui è presentata una domanda pertinente ed è stato pagato l'emolumento fatturato.

**Capitolo 4: Pubblicazioni dell'Istituto****Art. 42** Oggetto della pubblicazione

L'Istituto pubblica:

- a. la registrazione del marchio e le indicazioni previste nell'articolo 40 capoverso 1 lettere a–f e capoverso 2 lettere a–e;
- b. le modificazioni iscritte secondo l'articolo 40 capoverso 3;
- c. le indicazioni secondo l'articolo 40 capoverso 4, se la loro pubblicazione sembra utile.

**Art. 43**<sup>61</sup> Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

**Art. 44**<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>60</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>62</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU 2002 1119).

## Capitolo 5: ...

**Art. 45 e 46**<sup>63</sup>

## Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi

### Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale

**Art. 47** Deposito della domanda

<sup>1</sup> La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all'Istituto se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 1967<sup>64</sup> per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 1989<sup>65</sup> all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).<sup>66</sup>

<sup>2</sup> La domanda deve essere presentata sul formulario ufficiale o su un formulario autorizzato dall'Istituto.

<sup>3</sup> L'Istituto stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.<sup>67</sup>

<sup>4</sup> La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l'ingiunzione dell'Istituto.<sup>68</sup>

**Art. 48** Esame da parte dell'Istituto

<sup>1</sup> Se una domanda inoltrata all'Istituto non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d'esecuzione del 18 gennaio 1996<sup>69</sup> dell'Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se gli emolumenti prescritti non sono stati pagati, l'Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.<sup>70</sup>

<sup>2</sup> Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L'Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

<sup>63</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 25 ott. 1995 (RU **1995** 5158).

<sup>64</sup> RS **0.232.112.3**

<sup>65</sup> RS **0.232.112.4**

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 865).

<sup>69</sup> RS **0.232.112.21**

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

**Art. 49** Fascicolo

<sup>1</sup> L'Istituto tiene un fascicolo per ogni marchio iscritto nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese d'origine.

<sup>2</sup> ...<sup>71</sup>

**Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera****Art. 50** Procedura d'opposizione

<sup>1</sup> Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell'articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'ufficio internazionale ha pubblicato il marchio nel proprio organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> L'Istituto tiene un fascicolo che raccoglie lo svolgimento della procedura di opposizione.

<sup>3</sup> ...<sup>72</sup>

**Art. 51** Sospensione della decisione

<sup>1</sup> Se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio da parte dell'Istituto, quest'ultimo può sospendere la procedura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione.

<sup>2</sup> Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell'articolo 46a LPM, trasformarla in domanda di registrazione, l'Istituto può sospendere la decisione in merito all'opposizione fino alla trasformazione.<sup>73</sup>

**Art. 52** Rifiuto di protezione e ritiro di protezione

<sup>1</sup> 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 c e d LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM;
- b. il ritiro di protezione sostituisce la cancellazione della registrazione in seguito a dichiarazione di nullità con decisione giudiziale passata in giudicato (art. 35 lett. c LPM).

<sup>2</sup> L'Istituto non pubblica il rifiuto di protezione né il ritiro di protezione.

<sup>71</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>72</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>73</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).



## Capitolo 7: Contrassegno del produttore su orologi e movimenti d'orologi

### Art. 53

<sup>1</sup> Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell'ordinanza del 23 dicembre 1971<sup>74</sup> concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante.

<sup>2</sup> Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore.

<sup>3</sup> Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri.

<sup>4</sup> La Federazione dell'industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del produttore e tiene il corrispondente registro.

<sup>5</sup> I motivi d'esclusione giusta l'articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai contrassegni del produttore.

## Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

### Art. 54 Depositi doganali

L'intervento dell'amministrazione delle dogane si estende all'importazione e all'esportazione di merci munite di un marchio o di un'indicazione di provenienza illeciti nonché al deposito di simili merci in un deposito doganale.

### Art. 55 Domanda d'intervento

<sup>1</sup> L'avente diritto deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane. Nei casi urgenti, può presentare la domanda direttamente all'ufficio doganale presso il quale devono essere importati o esportati i prodotti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza.

<sup>2</sup> La domanda è valevole due anni se non è stata presentata per un periodo più breve. Può essere rinnovata.

### Art. 56 Ritenzione

<sup>1</sup> Se l'ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.<sup>75</sup>

<sup>2</sup> Il richiedente è autorizzato a esaminare i prodotti trattenuti. La persona autorizzata a disporre dei prodotti può assistere all'esame.

<sup>74</sup> RS 232.119

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

<sup>3</sup> Qualora, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 72 capoversi 2 e 2<sup>bis</sup> LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.<sup>76</sup>

**Art. 57<sup>77</sup>** Emolumenti

Gli emolumenti riscossi per una domanda d'intervento e per il deposito dei prodotti trattenuti sono stabiliti nell'ordinanza del 22 agosto 1984<sup>78</sup> sulle tasse dell'Amministrazione delle dogane.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

### Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

**Art. 58**

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 24 aprile 1929<sup>79</sup> sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (OMFC);
- b. il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 1966<sup>80</sup> relativo all'esecuzione dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

### Sezione 2: Disposizioni transitorie

**Art. 59** Termini

I termini fissati dall'Istituto che non sono scaduti il giorno dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono invariati.

**Art. 60** Priorità d'uso

<sup>1</sup> In caso di deposito di un marchio conformemente all'articolo 78 capoverso 1 LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi.

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1783).

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5019).

<sup>78</sup> RS **631.152.I**

<sup>79</sup> [CS **2** 840; RU **1951** 933, **1959** 2193, **1962** 1098, **1968** 617, **1972** 2274, **1977** 1989, **1983** 1478 II n. 2, **1986** 526]

<sup>80</sup> [RU **1966** 1451, **1973** 1839, **1977** 1992]

<sup>2</sup> Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segnalazione deve pervenire all'Istituto entro la fine del mese di pubblicazione della registrazione internazionale<sup>81</sup>; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è iscritto in uno speciale registro e pubblicato.

### **Sezione 3: Entrata in vigore**

#### **Art. 61**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.

<sup>81</sup> RU 1993 1050

