

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

del 28 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 122 della Costituzione federale¹;²

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 1990³,

decreta:

Titolo primo: Marchi

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Protezione del marchio

Art. 1 Definizione

¹ Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda.

² Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi.

Art. 2 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.

RU 1993 274

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

³ FF 1991 I 1

Art. 3 Motivi relativi d'esclusione

¹ Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio:

- a. i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- b. i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
- c. i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

² Sono considerati marchi anteriori:

- a. i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8);
- b. i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6^{bis} della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883⁴ per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi).

³ Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo.

Art. 4 Registrazione a favore di un utente autorizzato

È parimenti escluso dalla protezione il marchio registrato senza il consenso del titolare a nome di un agente, di un rappresentante o di un altro utente autorizzato o la cui registrazione è mantenuta nonostante la revoca del consenso.

Sezione 2: Insorgenza del diritto al marchio; priorità**Art. 5** Insorgenza del diritto al marchio

Il diritto al marchio insorge con la registrazione.

Art. 6 Priorità derivante dal deposito

Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo.

Art. 7 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi

¹ Se un marchio, conformemente alle prescrizioni, è stato oggetto di un primo deposito che ha avuto luogo o ha effetto in un altro Stato membro della Convenzione di Parigi⁵, il depositario o il suo avente causa può rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso marchio in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera abbia luogo entro sei mesi dal primo deposito.

⁴ RS 0.232.01/.04

⁵ RS 0.232.01/.04

² Il primo deposito in uno Stato che accorda alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi.

Art. 8 Priorità risultante da un'esposizione

Chi presenta un prodotto o servizi contraddistinti con un marchio in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 1928⁶ concernente le esposizioni internazionali, organizzata in uno Stato membro della Convenzione di Parigi⁷, può rivendicare per il deposito la data dell'apertura dell'esposizione, a condizione che il marchio sia depositato entro sei mesi da tale data.

Art. 9 Dichiarazione di priorità

¹ Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi⁸ o da un'esposizione deve presentare all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) una dichiarazione di priorità. L'IPI può chiedere di produrre un documento di priorità.⁹

² Il diritto di priorità decade se non sono rispettati i termini e le formalità fissati nell'ordinanza.

³ L'iscrizione di una priorità costituisce unicamente una presunzione a favore del titolare del marchio.

Sezione 3: Esistenza del diritto al marchio

Art. 10 Durata di validità e proroga della registrazione

¹ La registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito.

² La registrazione è prorogata di dieci anni se è stata presentata una richiesta in questo senso e le tasse previste nell'ordinanza sono state pagate.¹⁰

³ La richiesta di proroga dev'essere presentata all'IPI entro i dodici mesi che precedono la scadenza della registrazione, ma al più tardi nei sei mesi che la seguono.¹¹

⁴ ...¹²

⁶ RS **0.945.11**

⁷ RS **0.232.01/.04**

⁸ RS **0.232.01/.04**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

¹² Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).

Art. 11 Uso del marchio

¹ Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato.

² L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio.

³ L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare.

Art. 12 Conseguenze del mancato uso

¹ Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.

² Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data.

³ Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio.

Sezione 4: Contenuto del diritto al marchio**Art. 13** Diritto esclusivo

¹ Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.

² Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:

- a. sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
- b. sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
- c. sia usato per offrire o fornire servizi;
- d.¹³ sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
- e. sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.

¹³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

^{2bis} Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.¹⁴

³ Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.¹⁵

Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente

¹ Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.

² Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda.

Art. 15 Marchi famosi

¹ Il titolare di un marchio famoso può vietarne a terzi l'uso per tutti i prodotti o servizi se un tale uso minaccia il carattere distintivo del marchio o ne sfrutta o mette in pericolo la rinomanza.

² Sono fatti salvi i diritti acquisiti prima che il marchio sia divenuto famoso.

Art. 16 Riproduzione di marchi nei dizionari e in altre opere di riferimento

Se un marchio è riprodotto in un dizionario, in un'altra opera di riferimento o in un'opera simile senza l'indicazione che si tratta di un marchio registrato, il titolare può esigere dall'editore, dal curatore della pubblicazione o dal distributore che la riproduzione del marchio sia completata con una tale indicazione, il più tardi in occasione di una nuova stampa.

Sezione 5: Modificazioni del diritto al marchio

Art. 17 Trasferimento

¹ Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il diritto al marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è rivendicato.

² Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta. Esso è opponibile ai terzi di buona fede soltanto dopo la registrazione.

³ Le azioni previste dalla presente legge possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento.

⁴ Salvo convenzione contraria, il trasferimento dell'azienda implica il trasferimento del relativo diritto al marchio.

¹⁴ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

Art. 17a¹⁶ Divisione della domanda o della registrazione

¹ Il titolare del marchio può chiedere in qualsiasi momento la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.¹⁷

² I prodotti e i servizi sono ripartiti tra le domande o le registrazioni divisionarie.

³ Le domande o registrazioni divisionarie mantengono la data del deposito e la data di priorità della domanda o registrazione iniziale.

Art. 18 Licenza

¹ Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.

² La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente.

Art. 19 Usufrutto e diritto di pegno; esecuzione forzata

¹ Il marchio può essere oggetto di un usufrutto, di un diritto di pegno e di misure di esecuzione forzata.

² L'usufrutto e il diritto di pegno sono opponibili ai terzi di buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro.

Sezione 6: Trattati internazionali**Art. 20**

¹ ...¹⁸

² I trattati internazionali dei quali la Svizzera è parte e che accordano diritti più estesi di quelli previsti dalla presente legge si applicano anche ai cittadini svizzeri.

Capitolo 2: Marchio di garanzia e marchio collettivo**Art. 21** Marchio di garanzia

¹ Il marchio di garanzia è un segno usato da più aziende, sotto il controllo del titolare del marchio, che serve a garantire la qualità, la provenienza geografica, il tipo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o servizi di tali aziende.

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 1028; FF **1996** II 1273).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

¹⁸ Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

² Il marchio di garanzia non può essere usato per i prodotti e i servizi del titolare o di un'azienda che gli è strettamente connessa sul piano economico.

³ Il titolare deve autorizzare contro congruo compenso l'uso del marchio di garanzia per i prodotti e i servizi che presentano le caratteristiche comuni garantite dal regolamento del marchio.

Art. 22 Marchio collettivo

Il marchio collettivo è il segno di un gruppo d'aziende di produzione, di commercio o di servizi che serve a distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo da quelli di altre aziende.

Art. 23 Regolamento del marchio

¹ Il depositante di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo deve rimettere all'IPI¹⁹ un regolamento concernente l'uso del marchio.

² Il regolamento del marchio di garanzia menziona le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che questo deve garantire; esso prevede inoltre un controllo efficace dell'uso del marchio e sanzioni adeguate.

³ Il regolamento del marchio collettivo designa la cerchia delle aziende autorizzate a usare tale marchio.

⁴ Il regolamento non deve violare l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.

Art. 24 Approvazione del regolamento

Il regolamento deve essere approvato dall'IPI. L'approvazione è concessa se sono adempite le condizioni dell'articolo 23.

Art. 25 Regolamento illecito

Se il regolamento non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste dall'articolo 23 e se il titolare del marchio non rimedia a questo stato di fatto entro il termine fissato dal giudice, la registrazione del marchio è nulla allo scadere di tale termine.

Art. 26 Uso contrario al regolamento

Se il titolare tollera che il marchio di garanzia o il marchio collettivo sia ripetutamente usato in modo contrario alle disposizioni essenziali del regolamento e non pone rimedio a questo stato di cose entro il termine fissato dal giudice, la registrazione del marchio è nulla allo scadere di tale termine.

¹⁹ Nuova espr giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 27 Trasferimento e licenza

Per essere validi, il trasferimento del marchio di garanzia o del marchio collettivo e la concessione di licenze su marchi collettivi devono essere iscritti nel registro.

Capitolo 2a:²⁰ Marchio geografico**Art. 27a** Oggetto

In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

- a. una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 1998²¹ sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50a della presente legge;
- b. una denominazione d'origine controllata protetta secondo l'articolo 63 LAgr o una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr;
- c. un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 o un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente.

Art. 27b Depositanti

La registrazione di un marchio geografico può essere chiesta:

- a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;
- b. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata, dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr²² o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione vinicola estera;
- c. dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda, detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente.

Art. 27c Regolamento

¹ Chi deposita un marchio geografico deve presentare all'IPi un regolamento sull'uso del marchio.

²⁰ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

²¹ RS **910.1**

²² RS **910.1**

² Il regolamento deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile; non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio geografico.

Art. 27d Diritti

¹ Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal regolamento.

² Il titolare di un marchio geografico può vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento.

Art. 27e Disposizioni non applicabili

¹ In deroga agli articoli 17 e 18, il marchio geografico non può né essere trasferito né diventare oggetto di licenza.

² In deroga all'articolo 31, il titolare di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un marchio.

³ Le disposizioni degli articoli 11 e 12 concernenti l'uso del marchio e le conseguenze del mancato uso non sono applicabili.

Capitolo 3: Registrazione dei marchi

Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 28 Deposito

¹ Chiunque può depositare un marchio.

² Per il deposito si deve inviare all'IPI:

- a. la domanda di registrazione con l'indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante;
- b. la riproduzione del marchio;
- c. la lista dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.

³ Per il deposito devono essere pagate le tasse previste a tale scopo nell'ordinanza.²³

⁴ ...²⁴

Art. 29 Data del deposito

¹ Il marchio è depositato non appena sono stati inoltrati i documenti menzionati all'articolo 28 capoverso 2.

²³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

²⁴ Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° ott. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

² Se, dopo il deposito, il marchio è sostituito o modificato in parti essenziali o se la lista dei prodotti o dei servizi viene estesa, la data del deposito è quella del giorno del deposito di tali modificazioni.

Art. 30 Decisione e registrazione

¹ L'IPI dichiara la domanda irricevibile se le condizioni del deposito previste dall'articolo 28 capoverso 2 non sono soddisfatte.

² Respinge la domanda di registrazione se:

- a. il deposito non soddisfa le condizioni formali fissate dalla presente legge o dall'ordinanza;
- b. le tasse prescritte non sono state pagate;
- c. vi sono motivi assoluti d'esclusione;
- d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste dagli articoli 21 a 23;
- e.²⁵ il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a-27c.

³ Se non vi è motivo di rigetto, registra il marchio.

Sezione 2: Procedura di opposizione

Art. 31 Opposizione

¹ Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1.

^{1bis} Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.²⁶

² L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine.

Art. 32 Plausibilità dell'uso

Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi.

Art. 33 Decisione su opposizione

Se l'opposizione è fondata, la registrazione è parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l'opposizione è respinta.

²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

Art. 34 Indennità di parte

Nella decisione su opposizione l'IPi statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono adossate alla parte soccombente.

Sezione 3: Cancellazione della registrazione**Art. 35** Condizioni²⁷

L'IPi cancella in tutto o in parte la registrazione del marchio se:

- a. il titolare domanda la cancellazione;
- b. la registrazione non è prorogata;
- c. la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato;
- d.²⁸ è cancellata la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta su cui si basa un marchio geografico;
- e.²⁹ è approvata una domanda di cancellazione.

Art. 35a³⁰ Domanda di cancellazione

¹ Chiunque può presentare all'IPi una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1.

² La domanda può essere presentata:

- a. in assenza di opposizione, al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione;
- b. in caso di opposizione, al più presto cinque anni dalla fine della procedura di opposizione.

³ La domanda è considerata presentata al momento del pagamento del corrispondente emolumento.

Art. 35b³¹ Decisione

¹ L'IPi respinge la domanda di cancellazione se:

- a. il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio; o

²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

³¹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

- b. il titolare del marchio rende verosimili l'uso del marchio o gravi motivi per il suo mancato uso.

² Se il richiedente rende verosimile il mancato uso per una parte dei prodotti e servizi, l'IPI accoglie la domanda di cancellazione soltanto per tale parte.

³ Nella decisione sulla domanda di cancellazione l'IPI statuisce se e in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente.

Art. 35c³² Procedura

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Sezione 4: ...

Art. 36³³

Sezione 5:

Registro, pubblicazioni e comunicazione elettronica con le autorità³⁴

Art. 37 Tenuta del registro

L'IPI tiene il registro dei marchi.

Art. 38 Pubblicazioni

¹ L'IPI pubblica:

- a. la registrazione del marchio (art. 30 cpv. 3);
- b. la proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2);
- c. la revoca della registrazione del marchio (art. 33);
- d. la cancellazione della registrazione del marchio (art. 35).

² Il Consiglio federale fissa quali altre iscrizioni debbano essere pubblicate.

³ L'IPI designa l'organo di pubblicazione.³⁵

³² Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

³³ Abrogata dal n. 21 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5085; FF **2001** 5109).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1456; FF **2000** 2432).

Art. 39 Pubblicità del registro, consultazione degli atti

¹ Chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti.

² Chiunque ha inoltre il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati.

³ Il Consiglio federale fissa i casi nei quali il fascicolo può essere consultato prima della registrazione del marchio.

Art. 40³⁶ Comunicazione elettronica con le autorità

¹ Il Consiglio federale può autorizzare l'IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

³ Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica.

⁴ L'IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una remunerazione per questo servizio.

⁵ Le pubblicazioni dell'IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

**Sezione 6:
Proseguimento della procedura in caso d'inosservanza dei termini****Art. 41**

¹ Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell'IPI, il depositante o il titolare del diritto può chiedere all'IPI il proseguimento della procedura. È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968³⁷ sulla procedura amministrativa.³⁸

² La domanda dev'essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi sei mesi dopo lo scadere del termine inosservato; entro lo stesso termine dev'essere compiuto integralmente l'atto omesso e devono essere versate le tasse previste nell'ordinanza.³⁹

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

³⁷ RS 172.021

³⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5050; FF 1994 III 873).

³ L'accettazione della richiesta reintegra la situazione che sarebbe risultata dal compimento tempestivo dell'atto.

⁴ Il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- a. dei termini per inoltrare richiesta di proseguimento della procedura (cpv. 2);
- b. dei termini per rivendicare una priorità ai sensi degli articoli 7 e 8;
- c. del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2;
- d.⁴⁰ del termine per presentare la richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3;
- e.⁴¹ dei termini della procedura di cancellazione di cui agli articoli 35a–35c.

Sezione 7: Rappresentanza

Art. 42⁴²

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

Sezione 8: Tasse

Art. 43

¹ Oltre alle tasse previste dalla presente legge, devono essere versate tasse per le prestazioni compiute dall'IPI in seguito a una domanda speciale.

² ...⁴³

Capitolo 4: Registrazione internazionale dei marchi

Art. 44⁴⁴ Diritto applicabile

¹ Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 1967⁴⁵ per la registrazione internazionale dei marchi (Accor-

⁴⁰ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁴² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sui consulenti in brevetti, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2259; FF **2008** 305).

⁴³ Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5050; FF **1994** III 873).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU **1997** 1028; FF **1996** II 1273).

⁴⁵ RS **0.232.112.3**

do di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989⁴⁶ (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'IPI o che esplicano effetto in Svizzera.

² Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili, salvo che l'Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid o il presente capitolo non dispongano altrimenti.

Art. 45⁴⁷ Domande di registrazione nel registro internazionale

¹ Tramite l'IPI è possibile richiedere:

- a. la registrazione internazionale di un marchio, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 dell'Accordo di Madrid⁴⁸ oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid⁴⁹;
- b. la modifica di una registrazione internazionale, se la Svizzera è il Paese del titolare del marchio ai sensi dell'Accordo di Madrid o del Protocollo di Madrid;
- c. la registrazione internazionale di una domanda, se la Svizzera è il Paese d'origine ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid.

² Per la registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione o di modifica di una registrazione internazionale devono essere pagate le tasse previste nell'Accordo di Madrid, nel Protocollo di Madrid e nell'ordinanza pertinente.

Art. 46 Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

¹ Una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l'IPI e dell'iscrizione nel registro svizzero.⁵⁰

² Tale effetto è considerato non intervenuto se e nella misura in cui al marchio oggetto di registrazione internazionale è negata la protezione per la Svizzera.

Art. 46a⁵¹ Trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale

¹ Una registrazione internazionale può essere trasformata in una domanda di registrazione nazionale se:

- a. la domanda è depositata presso l'IPI entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale;

⁴⁶ RS 0.232.112.4

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

⁴⁸ RS 0.232.112.3

⁴⁹ RS 0.232.112.4

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 1028; FF 1996 II 1273).

- b. la registrazione internazionale e la domanda di registrazione nazionale concernono il medesimo marchio;
- c. i prodotti e servizi menzionati nella domanda sono effettivamente coperti dalla registrazione internazionale con effetto in Svizzera;
- d. la domanda di registrazione nazionale è conforme alle altre prescrizioni della presente legge.

² Non sono ammesse opposizioni contro la registrazione di marchi depositati secondo il capoverso 1.

Titolo 2: Indicazioni di provenienza

Art. 47 Principio

¹ Le indicazioni di provenienza sono riferimenti diretti o indiretti alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza.

² Non sono indicazioni di provenienza ai sensi del capoverso 1 i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi.

³ È vietato l'uso di:

- a. indicazioni di provenienza non pertinenti;
- b. designazioni che possono essere confuse con un'indicazione di provenienza non pertinente;
- c.⁵² un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

^{3bis} Le indicazioni di provenienza usate con espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o «imitazione» devono soddisfare le condizioni applicabili alle indicazioni di provenienza usate senza tali espressioni.⁵³

^{3ter} Le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l'intera attività in questione si svolge nel luogo indicato.⁵⁴

⁴ Le indicazioni di provenienza regionali o locali che si applicano a servizi sono considerate pertinenti se tali servizi soddisfanno i criteri di provenienza propri all'insieme del Paese.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

Art. 48⁵⁵ Indicazione di provenienza dei prodotti

¹ L'indicazione di provenienza di un prodotto è pertinente se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 48a–48c.

² Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi di fabbricazione o di trasformazione o dei criteri di qualità usuali o prescritti nel luogo di provenienza.

³ Tutte le condizioni devono essere definite caso per caso, in funzione della percezione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell'influenza che esercitano sulla rinomanza dei prodotti.

⁴ Nel caso di prodotti naturali e derrate alimentari, sono considerati luogo di provenienza o di trasformazione per indicazioni di provenienza svizzere il territorio svizzero e le enclavi doganali estere. Il Consiglio federale può definire le zone di frontiera che a titolo eccezionale possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza o di trasformazione per le indicazioni di provenienza svizzere.

⁵ Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.

Art. 48a⁵⁶ Prodotti naturali

La provenienza di un prodotto naturale corrisponde:

- a. per i prodotti minerali, al luogo d'estrazione;
- b. per i prodotti vegetali, al luogo della raccolta;
- c. per la carne, al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della loro vita;
- d. per gli altri prodotti animali, al luogo di detenzione degli animali;
- e. per la cacciagione e i prodotti della pesca, al luogo della caccia e della pesca;
- f. per i pesci d'allevamento, al luogo d'allevamento.

Art. 48b⁵⁷ Derrate alimentari

¹ La presente disposizione si applica alle derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 1992⁵⁸ sulle derrate alimentari (LDerr), esclusi i prodotti naturali di cui all'articolo 48a della presente legge. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio tale distinzione.

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁵⁸ RS **817.0**

² La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare. Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare.

³ Dal calcolo di cui al capoverso 2 sono esclusi i prodotti naturali:

- a. che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b. temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza.

⁴ Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁵ L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.

Art. 48^{e59} Altri prodotti, in particolare industriali

¹ La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione.

² Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi:

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

³ Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1:

- a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condizioni naturali;
- b. i costi delle materie prime che, conformemente a un'ordinanza emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, per ragioni oggettive non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza;
- c. i costi d'imballaggio;
- d. le spese di trasporto;
- e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

⁵⁹ Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁴ L'indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l'attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.

Art. 48^a60 Eccezioni

Le condizioni di cui agli articoli 48a–48c non si applicano se:

- a. un'indicazione geografica è stata registrata conformemente all'articolo 16 LAgr⁶¹ prima dell'entrata in vigore della presente disposizione; o
- b. un produttore dimostra che l'indicazione di provenienza corrisponde alla percezione delle cerchie interessate.

Art. 49⁶² Indicazione di provenienza dei servizi

¹ L'indicazione di provenienza di un servizio è pertinente se:

- a. corrisponde alla sede sociale del fornitore del servizio; e
- b. un sito amministrativo del fornitore del servizio si trova effettivamente nello stesso Paese.

² Se una società madre adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a ed essa stessa o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata nello stesso Paese adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b, l'indicazione di provenienza è pertinente anche per i servizi del medesimo genere forniti dalle filiali e dalle succursali estere della società madre.

³ Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi usuali o prescritti per la prestazione del servizio o il legame tradizionale del fornitore del servizio con il Paese di provenienza.

⁴ Un'indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.

Art. 49^a63 Indicazione di provenienza nella pubblicità

Nella pubblicità l'indicazione di provenienza è pertinente se tutti i prodotti e servizi pubblicizzati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–49.

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁶¹ RS **910.1**

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

Art. 50⁶⁴ Disposizioni particolari

¹ Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.

² Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi.

³ Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.

Art. 50a⁶⁵ Registro delle indicazioni geografiche

¹ Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

² Disciplina in particolare:

- a. i requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione;
- b. le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;
- c. la procedura di registrazione e la procedura d'opposizione;
- d. il controllo.

³ Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti.

⁴ Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indicazioni geografiche.

⁵ Chi usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell'elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all'uso di marchi identici o simili a un'indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l'uso in buona fede:

- a. prima del 1° gennaio 1996; o
- b. prima che la denominazione dell'indicazione geografica registrata fosse protetta nel Paese d'origine, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge.

⁶ Se è stata presentata una domanda di registrazione di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

⁷ Dopo la registrazione dell'indicazione geografica, il marchio può essere registrato soltanto per prodotti identici o comparabili. La provenienza di questi ultimi deve essere circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi.

⁸ Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

- a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
- b. qualsiasi usurpazione, contraffazione o imitazione.

Art. 51 Segno d'identificazione del produttore

Se lo esigono gli interessi di un settore economico, il Consiglio federale può prescrivere l'obbligo d'apporre un segno d'identificazione del produttore sui prodotti di tale settore.

Titolo 3: Protezione giuridica

Capitolo 1: Protezione di diritto civile

Art. 51^{a66} Inversione dell'onere della prova

Chi usa un'indicazione di provenienza deve dimostrare che essa è pertinente.

Art. 52 Azione d'accertamento

Chi dimostra un interesse giuridico può pretendere che il giudice accerti l'esistenza o meno di un diritto o di un rapporto giuridico previsto dalla presente legge.

Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio

¹ Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.

² L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.

³ Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.⁶⁷

⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁶⁷ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

⁴ Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.⁶⁸

Art. 54⁶⁹ Comunicazione delle decisioni

L'autorità giudicante trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

Art. 55 Azione d'esecuzione di una prestazione

¹ La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:

- a. di proibire una violazione imminente;
- b. di fare cessare una violazione attuale;
- c.⁷⁰ di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

² Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni⁷¹ volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

^{2bis} L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.⁷²

³ L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.

⁴ Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.⁷³

⁶⁸ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁷¹ RS 220

⁷² Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁷³ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Art. 56⁷⁴ Legittimazione attiva delle associazioni, delle organizzazioni di consumatori e delle autorità

¹ Le azioni d'accertamento (art. 52) e le azioni d'esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indicazioni di provenienza da parte:

- a. delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. delle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori;
- c. dell'IPI, contro l'uso di designazioni quali «Svizzera», «svizzero» oppure altre designazioni o simboli che si riferiscono al territorio geografico della Confederazione Svizzera ai sensi dell'articolo 48 capoverso 4;
- d. del Cantone interessato, contro l'uso del suo nome oppure di altre designazioni o simboli che si riferiscono al suo territorio geografico.

² Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legittimate a proporre l'azione prevista all'articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o un marchio collettivo (art. 22).

³ I Cantoni designano l'autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 57 Confisca nella procedura civile

¹ Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.⁷⁵

² Il giudice decide se il marchio o l'indicazione di provenienza debbano essere resi irricognoscibili o se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinata maniera.

Art. 58⁷⁶**Art. 59⁷⁷** Provvedimenti cautelari

Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per:

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁷⁶ Abrogato dal n. II 9 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

- a. assicurare le prove;
- b. accertare la provenienza degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza;
- c. salvaguardare lo stato di fatto; o
- d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

Art. 60 Pubblicazione della decisione

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della decisione a spese dell'altra parte. Egli determina tipo e portata della pubblicazione.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 61⁷⁸ Violazione del diritto al marchio

¹ A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:⁷⁹

- a. usurpa, contraffà o imita il marchio altrui;
- b.⁸⁰ usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere in commercio prodotti o fornire servizi oppure per offrire prodotti, importarli, esportarli o farli transitare, immagazzinarli per immetterli in commercio o per far loro pubblicità oppure per offrire servizi o per far loro pubblicità.

² È punito con la stessa pena, su querela della parte lesa, chiunque rifiuta d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.

³ Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 62 Uso fraudolento del marchio

¹ Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:⁸¹

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

- a. contrassegna illecitamente prodotti o servizi con il marchio di un terzo a scopo di inganno, facendo credere che si tratta di prodotti o di servizi originali;
- b. offre o immette in commercio come originali prodotti muniti illecitamente del marchio di un terzo oppure offre o fornisce come originali servizi contrassegnati con il marchio di un terzo.

² Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.⁸²

³ ...⁸³

Art. 63 Uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo

¹ Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente usa un marchio di garanzia o un marchio collettivo in modo contrario al regolamento.⁸⁴

² Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ Se sono toccate disposizioni poco importanti del regolamento, il giudice può rinunciare a qualsiasi pena.

⁴ Se agisce per mestiere, l'autore del reato è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.⁸⁵

Art. 64⁸⁶ Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti

¹ È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. usa un'indicazione di provenienza non pertinente;
- b. usa una designazione che può essere confusa con un'indicazione di provenienza non pertinente;
- c. crea un rischio di inganno usando un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza.

⁸² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

⁸³ Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2551; FF **2006** 1).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

² Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

Art. 65 Infrazioni relative al segno d'identificazione del produttore

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni relative al segno d'identificazione del produttore.

Art. 65a⁸⁷ Atti esenti da pena

Gli atti di cui all'articolo 13 capoverso 2^{bis} sono esenti da pena.

Art. 66 Sospensione della procedura

¹ Il giudice può sospendere il procedimento penale se il prevenuto invoca la nullità della registrazione in un procedimento civile.

² Se il prevenuto solleva l'eccezione di nullità della registrazione nel procedimento penale, il giudice gli può impartire un termine ragionevole per fare accertare tale nullità in un procedimento civile.

³ La prescrizione è interrotta durante la sospensione del procedimento.

Art. 67 Infrazioni commesse nell'azienda

Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974⁸⁸ sul diritto penale amministrativo si applicano alle infrazioni commesse nella gestione di un'azienda, da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante.

Art. 68⁸⁹ Confisca nel procedimento penale

L'articolo 69 del Codice penale⁹⁰ è applicabile; il giudice può ordinare che un oggetto munito illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza sia confiscato in quanto tale.

Art. 69 Competenze delle autorità cantonali

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

⁸⁷ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁸⁸ RS 313.0

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁹⁰ RS 311.0

Capitolo 3: Intervento dell'Amministrazione delle dogane

Art. 70⁹¹ Denuncia di merci sospette

¹ L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell'imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell'imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.⁹²

² In tali casi, l'Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 possa presentare una domanda secondo l'articolo 71

Art. 71 Domanda d'intervento

¹ Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l'introduzione nel territorio doganale svizzero o l'asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci.⁹³

² Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all'Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua domanda; le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.⁹⁴

³ L'Amministrazione delle dogane decide definitivamente. Può riscuotere una tassa per coprire le spese amministrative.

Art. 72⁹⁵ Ritenzione della merce

¹ Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all'introduzione nel territorio doganale svizzero o all'asportazione dal territorio doganale svizzero sia munita illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, l'Ammini-

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

strazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.⁹⁶

² L'Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari.

³ In casi motivati, l'Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.

Art. 72a⁹⁷ Campioni

¹ Durante la ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.

² Le spese per il prelievo e l'invio dei campioni sono a carico del richiedente.

³ Dopo l'esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.

Art. 72b⁹⁸ Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

¹ Contemporaneamente alla comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1, l'Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l'articolo 72a capoverso 1.

² Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari.

³ L'Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.

Art. 72c⁹⁹ Domanda di distruzione della merce

¹ Insieme con la domanda secondo l'articolo 71 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all'Amministrazione delle dogane di distruggere la merce.

² Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all'articolo 72 capoverso 1.

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

⁹⁷ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁹⁸ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

⁹⁹ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

³ La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l'articolo 72 capoversi 2 e 3.

Art. 72d¹⁰⁰ Consenso

¹ Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario.

² Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all'articolo 72 capoversi 2 e 3.

Art. 72e¹⁰¹ Mezzi probatori

Prima della distruzione della merce, l'Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un'eventuale azione per risarcimento dei danni.

Art. 72f¹⁰² Risarcimento

¹ Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno.

² Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.

Art. 72g¹⁰³ Spese

¹ Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente.

² Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell'articolo 72e decide il giudice nell'ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l'articolo 72f capoverso 1.

Art. 72h¹⁰⁴ Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

¹ Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l'Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un'adeguata garanzia.

¹⁰⁰ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

¹⁰¹ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

¹⁰² Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

¹⁰³ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

² Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.

Titolo 4: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 73

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Capitolo 2: Abrogazione e modificazione di leggi federali

Art. 74 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 26 settembre 1890¹⁰⁵ concernente la protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali è abrogata. L'articolo 16^{bis} capoverso 2 rimane tuttavia applicabile sino all'entrata in vigore dell'articolo 36 della presente legge.

Art. 75 Modificazione del diritto in vigore

1. e 2. ...¹⁰⁶

3. In tutti gli atti legislativi, l'espressione «marchio di fabbrica e di commercio» è sostituita con il termine «marchio», fatti salvi gli articoli 1 e 2 della legge federale del 5 giugno 1931¹⁰⁷ per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici. Gli atti legislativi rispettivi saranno adattati alla prossima occasione.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 76 Marchi depositati o registrati

¹ I marchi già depositati o ancora registrati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono retti a partire da tale data dal nuovo diritto.

² In deroga al capoverso 1, sono tuttavia applicabili le disposizioni seguenti:

- a. la priorità è retta dal diritto anteriore;

¹⁰⁵ [CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1988 1776 all. n. I lett. e]

¹⁰⁶ Queste modifiche possono essere consultate alla RU 1993 274.

¹⁰⁷ RS 232.21

- b. i motivi che giustificano il rigetto delle domande di registrazione, ad eccezione dei motivi assoluti d'esclusione, sono retti dal diritto anteriore;
- c. le opposizioni alla registrazione di marchi già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono irricevibili;
- d. la validità della registrazione prende fine con lo scadere del termine previsto dal diritto anteriore; fino allora, la registrazione può essere prorogata in ogni momento;
- e. la prima proroga della registrazione di un marchio collettivo sottostà, quanto alla forma, alle stesse prescrizioni del deposito.

Art. 77 Marchi che finora non potevano essere registrati

Se le domande di registrazione concernenti marchi esclusi dalla registrazione dal diritto anteriore, ma non dal nuovo diritto, sono pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il giorno dell'entrata in vigore è ritenuto data del deposito.

Art. 78 Priorità d'uso

¹ Chi, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ha usato per primo un marchio su prodotti o sul loro imballaggio o per designare servizi, gode di un diritto prioritario rispetto a quello del primo depositante, a condizione di depositare il marchio entro due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge e di indicare il momento a partire dal quale il marchio è stato usato.

² ...¹⁰⁸

Art. 78a¹⁰⁹ Legittimazione all'azione dei titolari di licenza

Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l'entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.

¹⁰⁸ Abrogato dal n. II 11 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

¹⁰⁹ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 sui brevetti, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore**Art. 79**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° aprile 1993¹¹⁰

Art. 36: 1° gennaio 1994¹¹¹

¹¹⁰ DCF del 23 dic. 1992.

¹¹¹ O del 26 apr. 1993 (RU **1993** 1839).