

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

del 28 agosto 1992 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale^{1,2},
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 [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

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, al momento del deposito, produrre una dichiarazione di priorità e un documento di priorità.

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 10 anni se è stata presentata una richiesta in questo senso e le tasse previste nell'ordinanza sono state pagate.⁹

³ La richiesta di proroga dev'essere presentata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) entro i dodici mesi che precedono, ma al più tardi nei sei mesi che seguono la scadenza della registrazione.¹⁰

⁴ ...¹¹

⁶ RS **0.945.11**

⁷ RS **0.232.01/04**

⁸ RS **0.232.01/04**

⁹ 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 (RS **172.010.31**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU **1997** 1028 1030; FF **1996** II 1273).

¹¹ Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**).

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 disporre.

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. sia usato per importare o esportare prodotti;
- e. sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.

³ Il titolare può esercitare questi diritti anche nei confronti degli utenti autorizzati giusta l'articolo 4.

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.

Art. 17a¹² Divisione della domanda o della registrazione

¹ Il titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione.

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.

¹² Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273).

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 Sono fatti salvi i trattati internazionali.

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.

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'Istituto¹³ 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'Istituto. 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.

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 3: Registrazione dei marchi**Sezione 1: Procedura di registrazione****Art. 28** Deposito

¹ Chiunque può depositare un marchio.

¹³ Nuovo termine giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² Per il deposito si deve inviare all'Istituto:

- 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.¹⁴

⁴ ...¹⁵

Art. 29 Data del deposito

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

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'Istituto 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.

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.

¹⁴ 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 (RS 172.010.31).

¹⁵ Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

² L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'Istituto 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.

Art. 34 Indennità di parte

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

Sezione 3: Cancellazione della registrazione

Art. 35

L'Istituto 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.

Sezione 4:¹⁶ ...

Art. 36

¹⁶ Abrogata dal n. 21 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Sezione 5: Registro, pubblicazioni e comunicazione elettronica con le autorità¹⁷

Art. 37 Tenuta del registro

L'Istituto tiene il registro dei marchi.

Art. 38 Pubblicazioni

¹ L'Istituto 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'Istituto designa l'organo di pubblicazione.¹⁸

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. 40¹⁹ Comunicazione elettronica con le autorità

¹ Il Consiglio federale può autorizzare l'Istituto 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'Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una remunerazione per questo servizio.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS **934.03**).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.12**).

¹⁹ Abrogato dal n. 2 dell'app. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **172.010.31**). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS **934.03**).

⁵ Le pubblicazioni dell'Istituto 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 l'Istituto respinge una domanda in materia di marchi perché non è stato osservato un termine, il richiedente può chiedere il proseguimento della procedura.²⁰ È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968²¹ sulla procedura amministrativa.

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.²²

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.

Sezione 7: Rappresentanza

Art. 42

¹ Chi è parte in una procedura amministrativa o giudiziaria secondo la presente legge e non ha né sede né domicilio in Svizzera deve designare un rappresentante ivi residente.

² Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione forense.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 21 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

²¹ RS 172.021

²² 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 (RS 172.010.31).

Sezione 8: Tasse

Art. 43

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

² ...²³

Capitolo 4: Registrazione internazionale dei marchi

Art. 44²⁴ Diritto applicabile

¹ Il presente capitolo si applica alle registrazioni internazionali ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 luglio 1967²⁵ per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) e del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989²⁶ (Protocollo di Madrid) effettuate tramite l'Istituto 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. 45²⁷ Domande di registrazione nel registro internazionale

¹ Tramite l'Istituto 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 Madrid²⁸ oppure dell'articolo 2 capoverso 1 del Protocollo di Madrid²⁹;
- 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.

²³ Abrogato dal n. 2 dell'appendice alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273).

²⁵ RS 0.232.112.3

²⁶ RS 0.232.112.4

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273).

²⁸ RS 0.232.112.3

²⁹ RS 0.232.112.4

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'Istituto e dell'iscrizione nel registro svizzero.³⁰

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. 46a³¹ 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'Istituto entro tre mesi dalla data della radiazione dal registro internazionale;
- 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;

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° maggio 1997 (RU 1997 1028 1030; FF 1996 II 1273).

- c. un nome, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

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.

Art. 48 Provenienza dei prodotti

¹ La provenienza di un prodotto è determinata secondo il luogo di fabbricazione o l'origine delle materie di base e delle componenti usate.

² Possono essere poste condizioni supplementari, quali il rispetto di principi di fabbricazione o di esigenze di qualità usuali o prescritte nel luogo di fabbricazione.

³ Nel singolo caso i criteri devono essere definiti in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei prodotti; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è presunta corretta.

Art. 49 Provenienza dei servizi

¹ La provenienza di un servizio è determinata secondo:

- a. la sede sociale di chi fornisce il servizio;
- b. la nazionalità delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione;
- c. il domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione.

² Possono essere poste condizioni supplementari quali il rispetto dei principi usuali o prescritti per le prestazioni di servizi o il legame tradizionale di chi fornisce i servizi con il Paese di provenienza.

³ Nel singolo caso i criteri devono essere definiti in funzione dell'influenza esercitata sulla rinomanza dei servizi; se corrisponde agli usi, l'indicazione di provenienza è presunta corretta.

Art. 50 Disposizioni particolari

Nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore, il Consiglio federale può precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti o servizi determinati. Esso sente dapprima il parere dei Cantoni e delle associazioni professionali e economiche interessati.

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. 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.

Art. 54 Comunicazione di decisioni

I tribunali trasmettono all'Istituto le decisioni cresciute in giudicato che provocano la modificazione di una registrazione.

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. di ingiungere al convenuto di indicare la provenienza degli oggetti in suo possesso, muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

² Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni³² 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.

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

Art. 56 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di consumatori

¹ Le azioni previste dagli articoli 52 e 55 capoverso 1 possono inoltre essere intentate in materia di protezione d'indicazioni di provenienza da parte:

- a. delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei membri;

- b. delle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

² Le stesse associazioni e organizzazioni sono legittimate ad intentare l'azione prevista dall'articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia o un marchio collettivo.

Art. 57 Confisca nella procedura civile

¹ Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti in possesso del convenuto, muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

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

Art. 58 Istanza cantonale unica³³

¹ e ² ...³⁴

³ I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale competente come istanza unica per le azioni civili.

Art. 59 Provvedimenti cautelari

¹ La persona che rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione del diritto al marchio o all'indicazione di provenienza e che tale violazione rischia di causarle un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere che siano ordinati provvedimenti cautelari.

² Essa può segnatamente esigere che il giudice ordini le misure necessarie per assicurare le prove, ricercare l'origine degli oggetti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza, salvaguardare la situazione attuale o assicurare a titolo provvisorio l'esecuzione delle pretese di omissione o cessazione del danno.

³ ...³⁵

⁴ Per il resto si applicano per analogia gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero³⁶.

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.

³³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

³⁴ Abrogati dal n. 10 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

³⁵ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

³⁶ RS 210

Capitolo 2:³⁷ Disposizioni penali

Art. 61 Violazione del diritto al marchio

¹ Su querela della parte lesa è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:

- a. usurpa, contraffà o imita il marchio altrui;
- b. usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per offrire o immettere in commercio prodotti, offrire o fornire servizi o fare pubblicità.

² È pure punito su querela della parte lesa chiunque rifiuta d'indicare la provenienza degli oggetti muniti di un marchio usurpato, contraffatto o imitato che sono in suo possesso.

³ Se l'autore del reato agisce per mestiere, è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 62 Uso fraudolento del marchio

¹ Su querela della parte lesa è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- 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 l'autore del reato agisce per mestiere, è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione fino a cinque anni e la multa fino a 100 000 franchi.

³ Chi importa, esporta o immagazzina prodotti che sa destinati a scopo d'inganno nelle relazioni commerciali è, su querela della parte lesa, punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

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 la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente usa un marchio di garanzia o un marchio collettivo in modo contrario al regolamento.

² È parimenti punito su querela della parte lesa chiunque rifiuta d'indicare la provenienza degli oggetti muniti di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo apposti in modo contrario al regolamento e che sono in suo possesso.

³⁷ A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

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

⁴ Se l'autore del reato agisce per mestiere, è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 64 Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti

¹ Su querela della parte lesa è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi 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, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o servizi d'altra provenienza.

² Se l'autore del reato agisce per mestiere, è perseguito d'ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

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. 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 1974³⁸ 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. 68 Confisca nel procedimento penale

L'articolo 58 del Codice penale³⁹ è applicabile; nonostante il capoverso 2 di detta disposizione, il giudice può però ordinare la confisca di un oggetto in quanto tale, munito illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

³⁸ RS 313.0

³⁹ RS 311.0

Art. 69 Competenze delle autorità cantonali

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 3: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**Art. 70** Denuncia di invii sospetti

L'Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare, su determinati invii, l'attenzione del titolare di un marchio, dell'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure di un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 nel caso vi sia motivo di sospettare l'imminente importazione o esportazione di prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza.

Art. 71 Domanda d'intervento

¹ Se 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 dispone di indizi seri secondo i quali è imminente l'importazione o l'esportazione di prodotti muniti illecitamente del marchio o dell'indicazione di provenienza, egli può domandare per scritto all'Amministrazione delle dogane che abbia a rifiutare lo svincolo dei prodotti.

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 rimetterà in particolare una descrizione esatta dei prodotti.

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

Art. 72 Ritenzione

¹ Se in seguito a una domanda secondo l'articolo 71, l'Amministrazione delle dogane ha motivi fondati di sospettare l'importazione o l'esportazione di prodotti muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, lo comunica al richiedente.

² L'Amministrazione delle dogane trattiene i prodotti in questione al massimo durante dieci giorni feriali dal momento della comunicazione al richiedente secondo il capoverso 1, per consentire a quest'ultimo di chiedere provvedimenti cautelari.⁴⁰

^{2bis} In casi motivati l'Amministrazione delle dogane può trattenere i prodotti in questione durante altri dieci giorni feriali al massimo.⁴¹

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1781 1782; FF 1994 IV 923).

⁴¹ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1781 1782; FF 1994 IV 923).

2^{ter} L'Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un'adeguata cauzione da parte del richiedente, nella misura in cui si debba temere un danno dovuto alla ritenzione.⁴²

³ Il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione nel caso non abbiano potuto essere ordinati provvedimenti cautelari o questi si rivelino immotivati.

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 1890⁴³ 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. La legge federale del 16 dicembre 1943⁴⁴ sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 periodo introduttivo e lett. w

...

⁴² Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1781 1782; FF 1994 IV 923).

⁴³ [CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1988 1776 all. n. I lett. e].

⁴⁴ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

2. La legge federale del 20 giugno 1933⁴⁵ sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi è modificata come segue:

Titolo

Aggiungere il titolo abbreviato e l'abbreviazione:

Art. 10

...

Art. 12 cpv. 1bis e 2 primo periodo

...

Art. 22 cpv. 1

...

Art. 22a

...

Art. 47

...

Art. 44 a 46 e 48 a 50

Tutti gli importi in franchi delle multe devono essere cancellati.

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 1931⁴⁶ 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;
- 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;

⁴⁵ RS **941.31**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁴⁶ RS **232.21**

- 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 Le opposizioni alla registrazione di marchi ai sensi del capoverso 1 sono irricevibili.

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 1993⁴⁷

Art. 36: 1° gennaio 1994⁴⁸

⁴⁷ DCF del 23 dic. 1992 (RU **1993** 294)

⁴⁸ O del 26 aprile 1993 (RS **232.110**)