

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Modifica del xx

Il Consiglio federale svizzero,

ordina:

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi¹ è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
(OPM)

Ingresso

visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50, 51 e 73 della legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM)² e visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)³,

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

Se del caso, essa deve essere completata con:

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

Art. 12 cpv. cpv. 3

Abrogato

Art. 14 cpv. cpv. 1

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

Art. 17 *Esame materiale*

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

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

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

Art. 23 cpv. cpv. 4

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

Titolo prima dell'art. 24a

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

Art. 24a *Forma e contenuto della domanda*

¹ La domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve essere presentata in due esemplari e contenere:

- a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo del richiedente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
- b. il numero della registrazione di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;

¹ RS 232.111

² RS 232.11

³ RS 172.010.31

- c. una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;
- d. una motivazione della domanda di cancellazione, che renda in particolare verosimile il mancato uso;
- e. i documenti probatori.

Art. 24b Recapito in Svizzera

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

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

Art. 24c Scambio di allegati

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

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

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

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

Art. 24d Diverse domande

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

Art. 24e Restituzione della tassa di cancellazione

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

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

Art. 35

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

Art. 36 cpv. 1 e 2

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

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

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

Art. 38 cpv. 2

² Le informazioni sono limitate a:

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

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

La registrazione è eventualmente completata con:

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

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

Una domanda di cancellazione di una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera per mancato uso del marchio può essere presentata al più presto:

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

⁴ RS 172.021

Art. 52 Rifiuto di protezione e invalidazione

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

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

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

Titolo prima dell'art. 52a

Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza**Sezione 1: Principi****Art. 52a** In generale

¹ Sono *prodotti naturali* i prodotti ai sensi dell'articolo 48a LPM di origine naturale e che non sono stati trasformati per l'immissione in commercio.

² Per le derrate alimentari valgono l'ordinanza del ... ⁵ sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari e gli articoli 52b e 52j della presente ordinanza.

³ Sono *prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM* i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari.

⁴ Sono *materie* le materie prime ai sensi dell'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM. Oltre alle materie prime sono comprese le materie ausiliarie e le materie semilavorate.

Art. 52b Divieto di abuso

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

² È in particolare abusivo impiegare metodi di calcolo diversi per definire il luogo di provenienza dei singoli componenti di un prodotto senza un motivo oggettivo.

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

¹ Sono considerati costi di produzione ai sensi dell'articolo 48c capoversi 1 e 2 LPM i seguenti costi realizzati nel luogo di provenienza:

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

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

Art. 52d Costi di ricerca e sviluppo

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

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

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

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

² I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.

³ I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. Ne è tenuto conto in misura corrispondente all'ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore.

Art. 52f Costi delle materie

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

² Sono costi diretti i costi delle materie prime, delle materie ausiliarie e delle materie semilavorate direttamente attribuibili a un prodotto.

³ Sono costi indiretti tutti gli altri costi come i costi di trasporto del prodotto durante il processo di produzione.

Art. 52g **Attribuzione dei costi delle materie**

¹ I costi diretti delle materie sono in particolare attribuiti ai costi di produzione applicando uno dei seguenti metodi:

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

² I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.

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

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

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

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

Se, secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore, una materia è disponibile in quantità insufficiente in Svizzera e il produttore ne esclude i costi dal calcolo dei costi di produzione di un prodotto in misura corrispondente alla sua disponibilità, egli può presumere che la riduzione dei costi di produzione soddisfi le condizioni legali relative ai costi che determinano la provenienza.

Art. 52j **Costi di fabbricazione**

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

² Sono costi di fabbricazione in particolare:

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

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

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

² I costi di fabbricazione indiretti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti.

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

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

- a. al corso di cambio applicato nella data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero; o
- b. al corso di cambio medio dei tre anni precedenti la data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero.

Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi

Art. 52m

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

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

Sezione 4: Ordinanza di settore ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LPM

Art. 52n

¹ Le associazioni di settore che richiedono un'ordinanza di settore conformemente all'articolo 50 capoverso 2 LPM, devono rendere verosimile di essere rappresentative delle aziende del settore interessato.

² Esse sono rappresentative in particolare se:

- a. almeno il 60 per cento di tutte le aziende del settore approva l'ordinanza di settore; e
- b. le aziende favorevoli impiegano almeno il 60 per cento del personale attivo nel settore interessato, espresso in termini di unità equivalenti a tempo pieno.

³ Il Consiglio federale può considerare altri criteri per valutare la rappresentatività, in particolare:

- a. la suddivisibilità del settore in funzione della qualità dei prodotti o dei segmenti di prodotti; o

- b. la distribuzione geografica delle aziende attive nel settore.

Art. 55 cpv. 1

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

Art. 56 cpv. 3

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

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

I prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore della modifica del... possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2018 [2 anni dall'entrata in vigore] con un'indicazione di provenienza secondo il diritto previgente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

Data [...]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il/La presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: