



Berna, 22 maggio 2019

Progetto di adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche e la sua attuazione (modifica della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza)

**Rapporto esplicativo
per l'apertura della procedura di consultazione**

Indice

1	Situazione iniziale	5
1.1	Necessità di agire e obiettivi	5
1.1.1	La protezione delle indicazioni geografiche	5
1.1.2	Il sistema di Lisbona	5
1.1.3	Situazione attuale del sistema di Lisbona	6
1.1.4	Motivi della non adesione della Svizzera all'Accordo di Lisbona	6
1.1.5	Necessità di aderire all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona	7
1.2	Alternative esaminate	7
1.3	Svolgimento ed esito dei negoziati	7
1.4	Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale	8
1.4.1	Rapporto con il programma di legislatura	8
1.4.2	Rapporto con le strategie del Consiglio federale	8
2	Presentazione dell'Accordo	8
3	Commento ai singoli articoli dell'Accordo e del Regolamento	9
3.1	Commento ai singoli articoli dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche	9
3.2	Commento ai singoli articoli del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche	14
4	Presentazione del testo di attuazione dell'Atto di Ginevra	16
4.1	Regolamentazione proposta	16
4.2	Adeguamento dei mezzi necessari	17
4.3	Attuazione	17
4.3.1	Modalità di attuazione previste	17
4.3.2	Misure previste ai fini di una valutazione dell'attuazione	17
5	Commento ai singoli articoli del testo di attuazione: modifiche alla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza	17
6	Ripercussioni	21
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	21
6.1.1	Ripercussioni finanziarie	21
6.1.2	Ripercussioni sull'effettivo del personale	21
6.2	Ripercussioni per i Cantoni e i comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	21
6.3	Ripercussioni per l'economia	22
6.3.1	Necessità e possibilità di un intervento statale	22
6.3.2	Ripercussioni per singoli gruppi della società	22
6.3.3	Ripercussioni per l'economia in generale	24
7	Aspetti giuridici	24
7.1	Costituzionalità	24
7.1.1	Atto di Ginevra	24
7.1.2	Modifica della LPM	24
7.1.3	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	24
7.2	Forma dell'atto da adottare	25
7.3	Subordinazione al freno alle spese	25
7.4	Delega di competenze legislative	25
	Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (progetto)	XXX
	Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche («Atto di Ginevra»)	XXX
	Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche	XXX

Situazione iniziale

Carne secca dei Grigioni, *Gruyère* (per il formaggio), *Lavaux* (per il vino) e *Swiss* (per gli orologi) sono esempi di indicazioni geografiche riconosciute e protette in Svizzera. Il successo dei prodotti che possono fregiarsi di un'indicazione geografica è riconducibile a filiere sostenibili che coinvolgono numerose aziende di produzione e trasformazione e generano migliaia di impieghi, contribuendo in misura significativa al vigore economico di alcune regioni periferiche. Le indicazioni geografiche, cui appartengono le denominazioni d'origine, sono designazioni utilizzate da gruppi di produttori per indicare l'origine geografica dei loro prodotti e sottolineare la qualità e la reputazione associate a tale origine. Ne traggono per esempio beneficio l'industria orologiera dell'Arco giurassiano e i numerosi caseifici dell'Altopiano svizzero e delle regioni di montagna, che, con i loro prodotti, contribuiscono a difendere nel mondo la buona reputazione della Svizzera in materia di qualità ed esclusività.

Tuttavia, il valore commerciale delle indicazioni geografiche svizzere è preservato solo se queste sono tutelate dagli abusi e dalle imitazioni non solo in Svizzera, ma anche all'estero. È esattamente questo l'obiettivo, raggiungibile con un onere minimo, del sistema internazionale di registrazione fondato sull'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (di seguito: «Atto di Ginevra») e gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

La partecipazione della Svizzera al sistema di Lisbona permetterà a chi beneficia di un'indicazione geografica svizzera di ottenere una protezione di livello elevato nei Paesi membri mediante una procedura di notifica semplice, unica ed economica presso l'OMPI, analoga a quelle previste dal sistema di Madrid per i marchi, dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) per i brevetti e dal sistema dell'Aja per i design.

Dal punto di vista dei consumatori, il riconoscimento delle indicazioni geografiche estere crea inoltre maggiore certezza per quel che concerne l'autenticità e la qualità dei prodotti, nella misura in cui è più facile per i produttori legittimati avviare le procedure necessarie in caso di uso illecito di un'indicazione geografica.

L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958 (di seguito: «Accordo di Lisbona») conta attualmente 29 membri, tra cui 7 Stati membri dell'Unione europea (UE). Un processo di revisione finalizzato a modernizzare l'Accordo di Lisbona e ad attirare un numero maggiore di membri ha condotto, nel 2015, all'adozione dell'Atto di Ginevra nel quadro di una conferenza diplomatica.

Rispetto all'Accordo di Lisbona, l'Atto di Ginevra introduce due grandi novità. Da una parte, il sistema è esteso all'insieme delle indicazioni geografiche e non coprirà più unicamente le denominazioni d'origine (che sono una categoria speciale di indicazione geografica). Se in virtù dell'Accordo di Madrid era possibile registrare solo le denominazioni d'origine svizzere (p. es. *Sbrinz* e *Abricotine*), l'Atto di Ginevra consente la registrazione di tutte le indicazioni geografiche svizzere (p. es. *Appenzeller Mostbröckli* e *Swiss watches*), che godranno dello stesso elevato livello di protezione. D'altra parte, potranno aderire all'Atto di Ginevra anche le organizzazioni intergovernative come l'UE e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale. I presupposti affinché il sistema di Lisbona, che per ora conta un numero di membri limitato, assuma una dimensione veramente multilaterale, ci sono quindi tutti.

L'adesione dell'UE, in particolare, è un elemento chiave dell'attrattiva del sistema di Lisbona per i numerosi Paesi desiderosi di tutelare le proprie indicazioni geografiche sul mercato dell'UE con un onere limitato. L'UE ha dato il via alla procedura di adesione e, il 14 marzo 2019, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle modalità di adesione dell'UE e dei suoi Stati membri, che è ora in attesa di essere approvato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio. L'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, che richiede la ratifica di almeno cinque Parti contraenti, è prevista nel 2019. Due Paesi, la Cambogia e la Costa d'avorio, hanno già notificato la loro adesione nel 2018.

Contenuto del progetto

Il progetto propone l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra in vista della partecipazione al sistema di Lisbona gestito dall'OMPI ed è presentato sotto forma di decreto federale teso all'approvazione e all'attuazione dell'Atto di Ginevra con una modifica della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM).

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra e del relativo Regolamento d'esecuzione (di seguito: «Regolamento») sono sufficientemente precise e dettagliate da richiedere solo qualche disposizione di attuazione. Il progetto prevede pertanto l'introduzione nella LPM degli articoli 50c, 50d, 50e e 50f quale base legale per la definizione degli aspetti seguenti:

- la registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere nel registro internazionale dell'OMPI;
- i requisiti necessari per richiedere la registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero;
- i motivi che possono giustificare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale (denominazione d'origine o indicazione geografica straniera) per cui è chiesta la protezione in Svizzera;
- il diritto di accordare a terzi un periodo di transizione per mettere fine all'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica protetta in virtù di una registrazione internazionale;
- le regole applicabili nei casi in cui marchi anteriori e registrazioni internazionali coesistono e le modalità di trattamento delle domande di registrazione di marchi contenenti una denominazione o un'indicazione protetta in virtù di una registrazione internazionale;
- la creazione di una base legale per la riscossione di tasse per le procedure previste dalla LPM e dalla relativa ordinanza;
- introduzione di una delega di competenze a favore del Consiglio federale che disciplini le procedure legate all'iscrizione nel registro internazionale dell'OMPI di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica è situata sul territorio svizzero nonché all'accettazione o al rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale straniera in Svizzera.

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 La protezione delle indicazioni geografiche

Un'indicazione geografica (IG), di regola un nome di luogo o una denominazione che rinvia in genere a un luogo, è un segno che identifica l'origine geografica di un prodotto specifico, la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Questa definizione, introdotta nel 1992 nella regolamentazione dell'UE¹, è stata ripresa nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), entrato in vigore nel 1995². Appartiene alla categoria delle indicazioni geografiche la sottocategoria delle denominazioni d'origine (DO)³, definite nell'Accordo di Lisbona⁴ quale «denominazione geografica di un paese, di una regione o di una località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità e i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani». La definizione è stata ripresa nel diritto francese nel 1966, in altre legislazioni come quella dell'UE nel 1992 e in Svizzera nel 1997. Le denominazioni d'origine sono inizialmente state riconosciute e protette per i vini (p. es. *Bordeaux*) e gli alcolici (p. es. *Cognac*) per poi essere estese a tutti i prodotti (p. es. *ceramiche di Vallauris*, *Roquefort*, *cristallo di Boemia*, *prosciutto di Parma*, *Gruyère*).

L'indicazione geografica è un segno distintivo comune a disposizione di tutti i produttori legittimati di uno stesso prodotto tradizionale proveniente da una regione delimitata. Rappresenta il valore e la reputazione del prodotto e influisce sulle decisioni dei consumatori. Per garantire la concorrenza leale tra i produttori ed evitare che i consumatori siano tratti in inganno, è quindi necessario definire le regole di utilizzo delle indicazioni geografiche e proteggerle dalle imitazioni e dagli abusi di reputazione. Lo strumento più consono a questo scopo è la registrazione della denominazione protetta e dell'elenco degli obblighi del prodotto interessato quale denominazione d'origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP). Questo sistema è stato introdotto nel diritto svizzero nel 1997 per quel che concerne i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati⁵, e nel 2017 per tutti gli altri prodotti⁶.

Nei primi anni Novanta si è fatto più marcato il divario tra i Paesi che tutelano le indicazioni geografiche in virtù di un sistema giuridico specifico (*sui generis*), come i Paesi europei, e i Paesi che tutelano le indicazioni geografiche come marchi, come i Paesi che applicano la *common law*, segnatamente gli Stati Uniti. Tale divario è riconducibile ai sistemi giuridici diversi, ma anche ai diversi interessi economici. Effettivamente, alcune denominazioni protette come indicazioni geografiche in Europa (p. es. *Fontina*, *Manchego*) o in altri Paesi (p. es. *Basmati* in India e Pakistan, *manzo di Kobe* in Giappone) sono utilizzate come termini generici dai produttori di Paesi terzi; un uso in alcuni casi diffuso da chi è emigrato all'estero dai Paesi d'origine delle denominazioni stesse. Per un gran numero di produttori svizzeri le indicazioni geografiche hanno invece un valore importante nel contesto delle esportazioni: si pensi per esempio al *cioccolato svizzero*, al *Gruyère*, agli *orologi svizzeri*, alla *carne secca dei Grigioni*, all'*Emmentaler*, alla *Tête-de-Moine* e al *Fromage de Bellelay* (cfr. «Ripercussioni economiche», cap. 6.3).

Queste differenze spiegano l'assenza di armonizzazione giuridica in materia di indicazioni geografiche sul piano internazionale rispetto agli altri diritti di proprietà intellettuale. I negoziati dell'*Uruguay Round*, all'origine della creazione dell'OMC, per esempio, hanno portato a un compromesso sulla protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS che prevede un livello di protezione adeguato unicamente per le indicazioni geografiche di vini e alcolici e prevede un registro multilaterale solo per queste indicazioni geografiche. Ne consegue che i beneficiari di indicazioni geografiche svizzere non hanno modo di tutelarsi adeguatamente all'estero, se non mediante procedure nazionali spesso complesse e sempre molto onerose o tramite accordi bilaterali che dipendono dal grado d'interesse delle Parti in questione.

1.1.2 Il sistema di Lisbona

L'Accordo di Lisbona è stato concluso da un gruppo di Paesi nel quadro della Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale⁷. È entrato in vigore nel 1966 per essere poi riveduto dall'Atto di Stoccolma nel 1967, a sua volta modificato nel 1979; due modifiche che non hanno tuttavia influito sui principi su cui si fondava⁸. L'Accordo di Lisbona è amministrato dall'OMPI.

Analogamente ai sistemi di Madrid e dell'Aja (riguardanti rispettivamente la registrazione internazionale dei marchi e dei disegni e modelli industriali), il sistema disciplinato dall'Accordo di Lisbona agevola la registrazione dei diritti di proprietà intellettuale sul piano internazionale sulla base di disposizioni che definiscono le regole di procedura per l'Ufficio internazionale (segretariato) dell'OMPI (di seguito «Ufficio internazionale») e per le Parti contraenti. Contrariamente agli accordi di Madrid e dell'Aja, tuttavia, l'Accordo di Lisbona prevede alcune disposizioni che definiscono la protezione, di livello elevato, che le Parti contraenti sono tenute ad accordare alle denominazioni d'origine registrate sul piano internazionale.

¹ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

² L'Accordo TRIPS corrisponde all'allegato I.C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20).

³ Nel presente rapporto, se non altrimenti specificato, il termine «indicazione geografica» include sia le denominazioni d'origine sia le indicazioni geografiche.

⁴ Il testo dell'Accordo di Lisbona è pubblicato in francese sul sito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale al seguente indirizzo: www.ompi.org > Savoirs > Lisbon Express > Arrangement de Lisbonne.

⁵ Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 (RS 910.12)

⁶ Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli del 2 settembre 2015 (RS 232.112.2)

⁷ RS 0.232.04

⁸ Il testo che regge attualmente il sistema di Lisbona è di seguito chiamato «Atto del 1967». Un solo Paese, Haiti, è legato unicamente all'accordo del 1958. Dal momento che la revisione dell'Accordo del 1967 non ha modificato le disposizioni relative alla procedura di registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e le procedure di gestione del registro internazionale, ogni riferimento all'Atto del 1967 nel presente documento va inteso come riferimento anche all'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958.

Il sistema internazionale disciplinato dall'Accordo di Lisbona non ha riscosso il successo auspicato dai suoi propugnatori⁹, principalmente a causa della sua rigidità, effettiva o percepita, per quel che concerne la definizione della denominazione d'origine e delle procedure che i singoli Paesi sono chiamati ad attuare sul piano nazionale per diventarne Parti contraenti. Dopo una prima serie di adesioni, con nove nuovi membri tra il 1966 e il 1977, l'Accordo di Lisbona non ha richiamato alcun nuovo membro tra il 1977 e il 1997. Il rinnovato interesse nei confronti della tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS nel 1995 e la cristallizzazione delle divergenze internazionali sul tema nel quadro dell'OMC, contestualmente agli sforzi dell'Ufficio internazionale per promuovere e rendere più flessibile l'Accordo, hanno dato origine a una seconda ondata di adesioni negli anni 2000, con nove nuovi membri tra il 2000 e il 2014. È su questo sfondo che è stato avviato il processo di revisione dell'Accordo di Lisbona, teso a modernizzarne il tenore e le procedure al fine di aumentarne l'attrattiva (cfr. cap. 2) e a cui ha fatto seguito una conferenza diplomatica di revisione dell'Accordo di Lisbona, che, il 20 maggio 2015, ha adottato l'Atto di Ginevra al quale si propone che la Svizzera aderisca.

1.1.3 Situazione attuale del sistema di Lisbona

Il 1° gennaio 2019¹⁰ il registro di Lisbona contava 1012 denominazioni d'origine in vigore. La maggior parte delle registrazioni provengono da un numero limitato di membri: Francia, Italia e Repubblica ceca rappresentano oltre il 76 per cento delle iscrizioni. Oltre alle denominazioni d'origine di prodotti agroalimentari il registro include 120 denominazioni d'origine di prodotti non alimentari quali tappeti e pietre.

Il numero attuale di registrazioni internazionali, considerando le denominazioni il cui valore economico è significativo per il Paese d'origine, è ancora piuttosto modesto. La maggioranza dei membri dell'Accordo di Lisbona non ha ancora registrato tutte le denominazioni d'origine nel sistema di Lisbona. Il processo di revisione ha avuto un effetto frenante: prima di sottoporre le domande di registrazione i membri volevano conoscere le condizioni introdotte dall'Accordo riveduto.

Il potenziale di sviluppo del sistema di Lisbona è quindi importante: solo nell'UE ci sono oltre 3000 denominazioni protette come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche. Diversi membri dell'OMPI, tra cui alcuni Paesi asiatici che hanno già registrato diverse indicazioni geografiche indigene, hanno dimostrato interesse nei confronti del sistema di Lisbona riveduto. Del resto, il primo Paese ad aver ratificato l'Atto di Ginevra è stato la Cambogia, il 9 marzo 2018, seguita dalla Costa d'Avorio il 28 settembre dello stesso anno.

La realizzazione di questo potenziale mediante l'Atto di Ginevra, che deve essere ratificato da cinque parti per entrare in vigore, sta prendendo più tempo del previsto a causa dei dubbi iniziali sull'adesione dell'UE e dei suoi Paesi membri. In effetti, il 17 luglio 2015, la Commissione dell'UE ha fatto ricorso contro la decisione del Consiglio del 7 maggio 2015 di designare gli Stati membri dell'UE quali negoziatori per la conferenza diplomatica di revisione dell'Accordo di Lisbona¹¹. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul ricorso il 25 ottobre 2017, riconoscendo alla Commissione la competenza esclusiva in materia di accordi internazionali sulle indicazioni geografiche. Il 21 dicembre 2017, la Commissione ha pubblicato una «tabella di marcia» in vista di una proposta di decisione del Consiglio che autorizzasse l'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra¹², pervenuta poi il 27 luglio 2018¹³. Il 14 marzo 2019, la Commissione, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulle modalità di adesione dell'UE e dei suoi Stati membri, che è ora in attesa di essere approvato formalmente dal Parlamento e dal Consiglio. È verosimile che lo sblocco del processo di adesione dell'UE abbia un effetto trascinatore su un numero significativo di potenziali Parti contraenti.

1.1.4 Motivi della non adesione della Svizzera all'Accordo di Lisbona

In aggiunta alle incertezze riguardo all'entrata in vigore e all'attrattiva dell'Accordo di Lisbona nel 1958 e negli anni seguenti¹⁴, l'assenza di una legislazione nazionale che consentisse di rilasciare titoli di protezione per le denominazioni d'origine prima del 1997 ha portato la Svizzera a disinteressarsi di questo trattato internazionale e a privilegiare, negli anni Sessanta e Settanta, la negoziazione di accordi bilaterali sulle indicazioni di provenienza e le indicazioni geografiche con diversi Paesi europei¹⁵.

Negli anni 2000 l'interesse per l'Accordo di Lisbona si è rinnovato con l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS, che prevede disposizioni specifiche sulla protezione delle indicazioni geografiche (denominazioni d'origine incluse), e con l'adozione, da parte di diversi Paesi, di leggi specifiche per la protezione delle indicazioni geografiche¹⁶.

L'opportunità di un'eventuale adesione della Svizzera all'Accordo di Lisbona è stata riesaminata nel corso degli anni 2000 dagli uffici federali interessati, che si sono tuttavia espressi contro l'adesione. La situazione sembrava effettivamente poco

⁹ I 29 membri dell'Accordo di Lisbona (stato: 28 febbraio 2019): Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Francia, Gabon, Georgia, Haiti, Iran, Israele, Italia, Messico, Moldavia, Montenegro, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica ceca, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica popolare democratica di Corea, Serbia, Slovacchia, Togo, Tunisia, Ungheria.

¹⁰ Fonte: Bollettino «Les appellations d'origine», n. 45, gennaio 2017, OMPI, pag. 208–209.

¹¹ Causa C-389/15, GU C 311 del 21.9.2015.

¹² Tabella di marcia dell'UE sull'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. rif.: Ares(2017)6308027. La tabella di marcia è disponibile (solo in inglese) sul sito della Commissione europea all'indirizzo seguente: ec.europa.eu > Politiche, informazioni e servizi > Diritto > Di là tua sulle iniziative della Commissione > Cerca tutte le iniziative: digitare «Ares(2017)6308027» nel campo «Parole chiave».

¹³ La proposta è disponibile sul sito del Consiglio dell'Unione europea all'indirizzo seguente: consilium.europa.eu > Documenti e pubblicazioni > Ricerca di documenti: digitare «2018/0214» nel campo «Fascicolo interistituzionale».

¹⁴ L'Accordo di Lisbona è entrato in vigore solo nel 1966 e, fino al 1972, contava solo 8 membri.

¹⁵ Simili accordi sulla protezione delle indicazioni di provenienza e sulle denominazioni d'origine sono stati conclusi con la Germania nel 1967 (RS 0.232.111.191.36), la Cecoslovacchia nel 1973 (RS 0.232.111.197.41), la Francia nel 1974 (RS 0.232.111.193.49), la Spagna nel 1974 (RS 0.232.111.193.32), il Portogallo nel 1977 (RS 0.232.111.196.54) e l'Ungheria nel 1979 (RS 0.232.111.194.18).

¹⁶ La Svizzera ha quindi adottato l'ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 (RS 910.12), che prevede la registrazione delle DOP e delle IGP per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati.

propizia: il numero di Parti contraenti rimaneva modesto, il sistema teneva conto solo delle denominazioni d'origine (escludendo invece le altre indicazioni geografiche), la legislazione introdotta in Svizzera in materia di DOP e IGP¹⁷ riguardava unicamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e si attendevano gli sviluppi in corso in seno all'OMC, validi per tutti i suoi membri, a seguito dell'offensiva capitanata dalla Svizzera e da altri Paesi tesa a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche prevista nell'Accordo TRIPS e a introdurre un registro multilaterale.

Il processo di revisione dell'Accordo di Lisbona avviato nel 2008 ha presto attirato l'attenzione dei Paesi interessati a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche, visto che gli sforzi in seno all'OMC erano ostacolati dal blocco dei negoziati del ciclo di Doha. L'estensione del livello elevato di protezione e l'introduzione di un registro internazionale delle indicazioni geografiche con effetti giuridici, che non è stato possibile ottenere in seno all'OMC, si sono quindi concretizzati presso l'OMPI. La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di revisione dell'Accordo di Lisbona per garantire la compatibilità con la legislazione nazionale e la promozione degli interessi dei beneficiari svizzeri. Il testo dell'Atto di Ginevra soddisfa questi due obiettivi.

1.1.5 Necessità di aderire all'Atto di Ginevra

Il sistema di Lisbona consente di ottenere una protezione elevata per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche sul territorio delle Parti contraenti mediante il deposito internazionale delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche interessate. L'interesse che i beneficiari svizzeri di indicazioni geografiche potrebbero avere a un'adesione della Svizzera dipende dal numero di Parti contraenti e, in particolare, dal fatto che vi aderiscano o meno anche Paesi con i quali la Svizzera non ha già concluso accordi bilaterali sulle indicazioni geografiche¹⁸ e nei quali la tutela delle indicazioni geografiche svizzera rappresenta interessi economici importanti.

Nella configurazione attuale a 29 membri dell'Accordo di Lisbona, questo interesse non era dato. L'Atto di Ginevra, invece, mira esplicitamente a innescare una nuova ondata di adesioni analoga a quella degli anni 2000 e un numero significativo di Paesi si è detto interessato ad aderire al sistema. La prossima adesione dell'UE avrà un effetto notevole sull'attrattiva del sistema per tutti i Paesi che desiderano tutelare le loro indicazioni geografiche sul territorio europeo.

Dopo decenni di controversie e battute d'arresto sulla protezione internazionale delle indicazioni geografiche nel quadro, segnatamente, dell'OMC e dell'OMPI, l'Atto di Ginevra è un'occasione unica per sviluppare un sistema di registrazione globale delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche che garantisca un livello di protezione equivalente a quello di cui beneficiano le DOP e le IGP sul piano nazionale. Contribuendo allo sviluppo di questo sistema con la sua adesione, la Svizzera permette ai beneficiari nazionali di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche di ottenere un livello di protezione elevato in un numero importante di Paesi a un costo molto inferiore rispetto a quello delle procedure dirette in ciascuno di questi Paesi (cfr. «Ripercussioni economiche», cap. 6.3).

1.2 Alternative esaminate

Dal momento che i negoziati in seno all'OMC in vista dell'introduzione di un registro multilaterale delle indicazioni geografiche, che la Svizzera e una maggioranza dei Paesi membri vogliono aperto a tutti i prodotti e non riservato a vini e alcolici, hanno subito una battuta d'arresto, la conclusione di accordi bilaterali è al momento l'unico strumento per ottenere la protezione di una serie di indicazioni geografiche svizzere all'estero. Portare avanti questo tipo di negoziati e le relative procedure di ratifica è tuttavia impegnativo e oneroso. Un sistema internazionale armonizzato come quello previsto dall'Atto di Ginevra permetterebbe di scongiurare simili problemi. In effetti, il regime di protezione, le procedure e la gestione del sistema sono già definiti e comportano importanti risparmi. Il sistema di Lisbona pare quindi essere una soluzione più efficace per ottenere la protezione in un numero elevato di Paesi senza mobilitare le risorse necessarie per la negoziazione di un accordo bilaterale.

Un'altra possibilità è la domanda individuale diretta di protezione a disposizione di tutti i gruppi di beneficiari di indicazioni geografiche secondo le procedure previste nelle varie legislazioni nazionali. La mancanza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di indicazioni geografiche rende queste procedure complesse e onerose perché richiedono l'uso della lingua del Paese interessato e di un rappresentante locale. È proprio per questo motivo che, per altri diritti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi e design), sono stati creati dei sistemi di registrazione globali, anche se le legislazioni nazionali in materia sono più armonizzate rispetto a quelle nell'ambito delle indicazioni geografiche.

Le difficoltà e i costi legati a questi processi rendono auspicabile la partecipazione della Svizzera al sistema internazionale di Lisbona, che consentirà ai beneficiari di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzeri di godere di una protezione elevata dei loro diritti di proprietà intellettuale in tutti i Paesi che partecipano al sistema.

1.3 Svolgimento ed esito dei negoziati

Il Gruppo di lavoro per lo sviluppo del sistema di Lisbona, istituito dall'Assemblea dell'Unione di Lisbona (di seguito: «Assemblea di Lisbona») in occasione della sua 23ª sessione nel settembre del 2008, è stato inizialmente incaricato di esaminare le possibilità di ottimizzazione delle procedure. Tra marzo 2009 e ottobre 2014 il Gruppo si è riunito dieci volte.

¹⁷ La legislazione svizzera in materia di DOP/IGP dei prodotti agricoli trasformati si applica anche nel Liechtenstein. Le DOP/IGP registrate in virtù di tale legislazione possono quindi includere il territorio del Liechtenstein nella loro area geografica delimitata (p. es. *Rheintaler Ribel*) o riferirsi esclusivamente al territorio del Liechtenstein (p. es. *Liechtensteiner Sauerkäse*).

¹⁸ Oltre agli accordi bilaterali conclusi negli anni Sessanta e Settanta, la Svizzera ha concluso accordi bilaterali con l'UE sulle indicazioni geografiche di vini e alcolici nel 1999 e sulle DOP/IGP di prodotti agricoli e derrate alimentari nel 2011 (RS 0.916.026.81), con il Messico sulle indicazioni geografiche degli alcolici nel 2000 (RS 0.632.315.631.11), con la Russia sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2010 (RS 0.232.111.196.65), con la Giamaica sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2013 (RS 0.232.111.194.58) e con la Georgia sulle indicazioni geografiche e sulle indicazioni di provenienza nel 2018 (questo Accordo non è ancora entrato in vigore).

Durante la sua 25^a sessione, nell'ottobre del 2009, l'Assemblea di Lisbona ha approvato l'estensione dei lavori al fine di determinare i mezzi per rendere il sistema di Lisbona più attraente per gli utenti e i potenziali nuovi membri preservando al contempo i principi e gli obiettivi dell'accordo.

In adempimento del suo mandato, il Gruppo di lavoro ha condotto un esame completo del sistema di Lisbona sulla base di un sondaggio condotto presso gli Stati membri e non membri, le organizzazioni intergovernative e non governative e le cerchie interessate e ha elaborato un testo di base per un nuovo strumento giuridico internazionale. Hanno partecipato ai lavori la maggioranza dei Paesi membri e numerosi Paesi e organizzazioni non membri, tra cui la Svizzera e l'UE in veste di osservatori. Dopo aver esaminato il programma del Gruppo di lavoro per la messa a punto di una proposta di testo per l'Accordo e il Regolamento, durante la sua 29^a sessione, nell'autunno del 2013, l'Assemblea di Lisbona ha approvato la convocazione, nel 2015, di una conferenza diplomatica per l'adozione di un Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche riveduto.

I lavori portati avanti in occasione della conferenza diplomatica, tenutasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015, si sono svolti in un clima relativamente teso, riconducibile all'ostilità di alcuni Paesi nei confronti dell'estensione alle indicazioni geografiche dell'approccio adottato dai membri dell'Accordo in materia di protezione delle denominazioni d'origine. Cionondimeno, il 20 maggio 2015, i 28 membri dell'Unione di Lisbona hanno adottato l'Atto di Ginevra e il relativo Regolamento per consenso.

Tra i Paesi non membri, Germania, Russia e Svizzera, in particolare, hanno accolto con favore l'adozione dell'Atto di Ginevra, mentre altri, come Stati Uniti, Australia, Argentina e Corea del Sud, hanno criticato questa revisione dell'Accordo di Lisbona. Sebbene l'Atto di Ginevra sia stato adottato solo dai membri dell'Accordo di Lisbona, questi hanno dato prova di apertura durante i negoziati su alcuni punti chiave e le discussioni hanno portato a numerosi adeguamenti (cfr. «Presentazione dell'Atto», cap. 2) che tengono conto delle richieste presentate dalle delegazioni osservatrici, in particolare per quanto riguarda i sistemi dei marchi.

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

1.4.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015–2019¹⁹ né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma della legislatura 2015–2019²⁰. Tuttavia, è in linea con gli obiettivi 22¹ e 422 dell'indirizzo 1. Infatti, la protezione delle indicazioni geografiche svizzere sui mercati esteri consente ai settori interessati, situati in diverse regioni della Svizzera, di svilupparsi in modo sostenibile preservando il valore del loro patrimonio immateriale collettivo.

1.4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Inserendosi all'interno di tradizioni spesso secolari e basate su un legame stretto con una regione specifica, le indicazioni geografiche hanno una dimensione di sostenibilità che corrisponde all'orientamento generale della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2016–2019²³.

2 Presentazione dell'Atto

L'Atto di Ginevra introduce tre importanti novità rispetto all'Accordo di Lisbona: estende la protezione a tutte le indicazioni geografiche (l'Accordo di Lisbona tutela solo le denominazioni d'origine), prevede opzioni per l'attuazione delle disposizioni del trattato in funzione dei diversi sistemi nazionali e apre l'adesione a organizzazioni intergovernative come l'UE o l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale.

Al tempo stesso, riformula e precisa la protezione di cui beneficiano le denominazioni d'origine, estendendola alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale. Tale protezione è assoluta in riferimento a prodotti della stessa tipologia [art. 11.1)a)i)] e simile a quella conferita ai marchi famosi in riferimento a prodotti di diversa tipologia e servizi [art. 11.1)a)ii)]. Essa si applica anche in caso di imitazione, traduzione o utilizzo di espressioni quali «genere», «tipo» e «stile», anche se la vera origine dei prodotti è indicata. Dal canto suo, l'articolo 11.1)b) vieta ogni altra condotta suscettibile di indurre in errore i consumatori sulla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

La protezione garantita dall'Atto di Ginevra è dunque maggiore rispetto a quella dell'articolo 23 (che non si applica a vini e alcolici) dell'Accordo TRIPS e si applica senza distinzioni a tutti i prodotti. Inoltre, l'articolo 12 dispone che una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta in una Parte contraente non può divenire generica nel territorio di questa Parte. L'articolo 13 disciplina le relazioni tra una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata e gli altri titoli di proprietà intellettuale, in particolare i marchi anteriori, e prevede che le Parti contraenti possano applicare il principio di coesistenza.

Sia per quanto riguarda le disposizioni sostanziali sia per quanto riguarda alcuni elementi procedurali, i membri dell'Accordo di Lisbona hanno tenuto conto, nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro e ancor più in occasione della conferenza diplomatica, delle richieste avanzate da alcuni Paesi non membri, in particolare quelli in cui le indicazioni geografiche sono

¹⁹ FF 2016 909

²⁰ FF 2016 4605

²¹ «La Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività».

²² «La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce alla sua economia l'accesso ai mercati internazionali».

²³ La strategia è pubblicata sul sito Internet dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale al seguente indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Politica e strategia > Strategia per uno sviluppo sostenibile.

protette nel quadro del sistema di protezione dei marchi. L'apertura dimostrata in tal senso ha reso però necessari diversi adeguamenti, in particolare:

- la possibilità per i beneficiari di depositare direttamente la loro domanda di registrazione internazionale per una denominazione d'origine o un'indicazione geografica senza passare tramite l'Autorità competente nel Paese d'origine, qualora la legislazione della Parte contraente d'origine lo preveda (art. 5.3);
- la scelta, trattandosi della disposizione generale in materia di protezione (art. 11), di una formulazione compatibile con le norme in uso nel diritto sui marchi;
- la riserva relativa a eventuali elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica con carattere generico (Dichiarazione concordata riguardo l'art. 11.2) e la riserva relativa al carattere generico (Dichiarazione concordata riguardo l'art. 12);
- la possibilità per le Parti contraenti di applicare il principio della priorità del marchio anteriore al posto di quello della coesistenza (art. 13.1);
- la possibilità per le Parti contraenti di esigere che la domanda di registrazione internazionale sia firmata da una persona autorizzata a rivendicare i diritti sulla denominazione d'origine o sull'indicazione geografica o sia accompagnata da una dichiarazione dell'intenzione di utilizzo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica o di controllo di detto utilizzo da parte di terzi (regola 5.4)²⁴;
- l'obbligo di indicare nella domanda di registrazione internazionale se il titolo di protezione della Parte contraente d'origine non copre taluni elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica (regola 5.5).

3 Commento ai singoli articoli dell'Atto e del Regolamento

3.1 Commento ai singoli articoli dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

Art. 1 Abbreviazioni

Alcune espressioni ricorrenti all'interno dell'Atto di Ginevra sono abbreviate per favorire la leggibilità del testo. Inoltre, è fornita la definizione di due espressioni: «Parte contraente d'origine» (n. xv) e «beneficiari» (n. xvii). La «Parte contraente d'origine» è quella sul cui territorio è situata l'area geografica d'origine della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. In questo contesto, è espressamente prevista anche la possibilità di un'area geografica transfrontaliera. Quanto ai «beneficiari» della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, la definizione fornita è formulata in modo da essere conforme ai diversi quadri giuridici nazionali. Nello specifico, la legislazione svizzera in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche non riconosce alcun titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Art. 2 Oggetto

La definizione di «denominazione d'origine» riprende quella di cui ai due alinea dell'articolo 2 dell'Accordo di Lisbona. La definizione di «indicazione geografica» riprende quella dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS. Queste definizioni sono simili alle rispettive definizioni di cui all'ordinanza DOP/IGP²⁵ e all'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli²⁶.

Secondo l'Atto di Ginevra, una denominazione d'origine o un'indicazione geografica deve essere protetta nella Parte contraente d'origine, ma il mezzo giuridico attraverso cui tale protezione deve essere posta in essere non è indicato. Un marchio potrebbe quindi essere fatto valere come mezzo giuridico per la protezione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica. Si tratta di una differenza importante rispetto all'Accordo di Lisbona, il cui articolo 1.2 prevede che le denominazioni d'origine siano come tali riconosciute e protette nel Paese d'origine, cosa che è stata talvolta all'origine, in passato, di un'interpretazione molto restrittiva dell'oggetto dell'Accordo.

Art. 3 Autorità competente

Ogni Parte contraente deve essere rappresentata da un'entità responsabile di comunicare all'Ufficio internazionale i dati relativi alle registrazioni internazionali e di ricevere le comunicazioni provenienti da questo stesso Ufficio. In particolare in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge federale del 24 marzo 1995²⁷ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) (cfr. anche commenti all'art. 50c LPM²⁸, l'autorità incaricata dell'amministrazione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera è l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI).

Art. 4 Registro internazionale

Il Segretariato dell'OMPI, in veste di Ufficio internazionale, tiene il registro internazionale nel quale si distingue tra le registrazioni effettuate in virtù dell'Atto del 1967, in virtù dell'Atto di Ginevra e in virtù di entrambi. Quanto alla Svizzera, soltanto quelle effettuate in virtù dell'Atto di Ginevra produrranno effetti.

²⁴ Ogni riferimento al Regolamento è fatto al Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, approvato dall'Assemblea nell'ottobre del 2017 in occasione della sua 34ª seduta (cfr. cap. 3.2).

²⁵ RS 910.12

²⁶ RS 232.112.2

²⁷ RS 172.010.31

²⁸ Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM), RS 232.11

La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale (art. 5.1).

L'alinea 2 dispone che la domanda è depositata dall'Autorità competente in nome e per conto dei beneficiari della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica eventualmente rappresentati da una persona fisica o giuridica legittimata a far valere i diritti dei beneficiari. Con questa formulazione si intende rendere la disposizione applicabile anche a quelle fattispecie in cui i beneficiari non sono i titolari del diritto, come nel caso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere, e a quelle fattispecie in cui i beneficiari sono rappresentati dal titolare di un marchio.

L'alinea 3 prevede la possibilità per i beneficiari di depositare direttamente la domanda di registrazione internazionale, a condizione che la legislazione della Parte contraente d'origine lo consenta. L'obiettivo è essenzialmente quello di permettere al titolare di un marchio di poter procedere a una registrazione internazionale senza dover passare per il tramite delle Autorità competenti della Parte contraente d'origine²⁹. Del resto, alcuni Paesi che proteggono le indicazioni geografiche nell'ambito del diritto sui marchi non verificano che l'indicazione sia conforme alla definizione di cui all'articolo 22.1 dell'Accordo TRIPS. Ne consegue che questi Paesi non intendono assumersi la responsabilità di una domanda di registrazione internazionale per la quale non sia stato verificato, a livello nazionale, che la denominazione e l'indicazione corrisponda alle rispettive definizioni di «denominazione d'origine» e «indicazione geografica» di cui all'articolo 2. Inoltre, questi stessi Paesi sono restii a prendere in considerazione l'idea di proteggere una registrazione internazionale che non sia stata richiesta dal titolare formale di un diritto di proprietà intellettuale, che è proprio il caso che si verificherebbe se a presentare la pertinente domanda fosse l'Autorità competente di una Parte contraente. Ora, la legislazione di molti Paesi, come la Svizzera, non riconosce un titolare del diritto di registrazione di DOP e IGP, bensì solamente beneficiari di tali diritti. Con l'articolo 5.3 si intende pertanto, in primo luogo, garantire la compatibilità del sistema di registrazione di Lisbona con le legislazioni che non prevedono titoli di proprietà per le indicazioni geografiche. Attualmente, non è in programma l'adesione all'Atto di Ginevra di nessuno dei Paesi interessati ed è quindi prematuro modificare in questo senso la legislazione svizzera. Del resto, l'articolo 5.3b) prevede che una Parte contraente possa rendere in qualsiasi momento una dichiarazione relativa alla possibilità per i beneficiari di presentare direttamente una domanda di registrazione. Per il momento, la Svizzera rinuncia quindi a ricorrere a questa possibilità.

L'alinea 4 prevede la possibilità di una domanda congiunta di due Parti contraenti nel caso in cui l'area geografica della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica si estenda sul territorio di queste due Parti. Per presentare una simile domanda congiunta, è necessario che le Parti contraenti raggiungano un accordo e designino un'Autorità competente a tal fine. Quanto alla Svizzera, tale possibilità potrebbe trovare applicazione nel caso di quelle DOP (p. es. *Rheintaler Ribel*) che si estendono anche al territorio del Liechtenstein, a condizione che quest'ultimo aderisca a sua volta all'Atto di Ginevra. Al di là di questa possibilità, nulla impedisce comunque che una denominazione d'origine e un'indicazione geografica siano oggetto di due distinte domande di registrazione internazionale presentate dalle Parti contraenti interessate o, nel caso in cui soltanto uno dei Paesi interessati sia Parte contraente del presente Atto, di una domanda di registrazione internazionale presentata da questa stessa Parte a nome dei soli beneficiari situati sul territorio di quest'ultima.

Ai sensi dell'alinea 5, la domanda deve contenere obbligatoriamente determinati dati. Il Regolamento precisa quali sono i dati obbligatori e quali, nel caso in cui dovesse trovare applicazione l'alinea 6, quelli facoltativi (cfr. commenti alle regole 5 e 6).

Art. 6

Registrazione internazionale

L'Ufficio internazionale procede a un esame formale, e non sostanziale, delle domande di registrazione. Una volta appurato che tutti i requisiti di forma siano soddisfatti (contenuto obbligatorio della domanda e deposito secondo le disposizioni dell'art. 5), procede quindi alla loro registrazione, pubblicazione e notifica alle Parti contraenti.

Quanto all'efficacia della registrazione internazionale, si rimanda ai commenti agli articoli 15 e 18.

Art. 7

Tasse

Le tasse riscosse dall'Ufficio internazionale comprendono una tassa unica per la registrazione internazionale (art. 7.1) nonché le tasse relative alla modifica della registrazione e alla fornitura di estratti e attestati o di ogni altra informazione scritta sul contenuto del registro (art. 7.2).

Ai sensi dell'alinea 3, l'Assemblea può stabilire la riduzione delle tasse riguardanti le registrazioni internazionali di determinate categorie di Parti contraenti. In occasione della sua 35ª seduta (ottobre 2018), l'Assemblea si è accordata su una riduzione del 50 % dell'importo delle tasse per i Paesi meno sviluppati³⁰. Tale riduzione comincerà a trovare applicazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra.

Ai sensi dell'alinea 4, al momento della notifica della sua adesione all'Atto di Ginevra o in qualsiasi momento successivo, una Parte contraente può dichiarare di esigere, ai fini della protezione di una registrazione internazionale sul suo territorio, il pagamento di una delle due tasse seguenti o di entrambe queste tasse: una tassa individuale a copertura dei costi di esame sostanziale della registrazione internazionale il cui ammontare non può essere superiore all'equivalente previsto per una domanda di registrazione dalla legislazione nazionale e una tassa amministrativa connessa all'uso, da parte dei beneficiari, della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica nel territorio della Parte contraente. Per i motivi addotti nel commento al progetto di modifica della LPM (art. 50f), la Svizzera non esigerà nessuna di queste tasse al momento della sua adesione all'Atto di Ginevra.

²⁹ In conformità con il rapporto del Gruppo speciale adottato il 25 aprile 2005 dall'Organo di composizione delle controversie dell'OMC nella causa DS 290 «Comunità Europea – Protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari» avviata dagli Stati Uniti e dall'Australia in relazione al Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

³⁰ Sotto-categoria dei Paesi in via di sviluppo istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e di cui facevano parte, il 1º gennaio 2019, 47 Paesi.

Art. 8 Periodo di validità della registrazione internazionale

Il periodo di validità della registrazione internazionale è illimitato, fatta salva una richiesta di radiazione da parte dell'Autorità competente della Parte contraente d'origine, in particolare nel caso in cui la denominazione o l'indicazione che costituiscono rispettivamente la denominazione d'origine e l'indicazione geografica cessino di essere protette nella Parte contraente d'origine. In Svizzera, per esempio, la procedura di radiazione di una DOP o di una IGP è prevista all'articolo 15 dell'ordinanza DOP/IGP e all'articolo 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli.

Art. 9 Impegno a proteggere

Nel diritto svizzero, il livello di protezione previsto dall'Atto di Ginevra è direttamente applicabile alle registrazioni internazionali parimenti a quello previsto dall'Accordo TRIPS o dagli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera. Tale livello di protezione corrisponde a quello di cui beneficiano le DOP e le IGP svizzere.

Art. 10 Protezione in virtù di disposizioni in vigore presso le Parti contraenti o di altri strumenti

Le Parti contraenti sono libere di scegliere il tipo di legislazione in virtù della quale prevedere la protezione stabilita nell'Atto di Ginevra. La protezione sul territorio svizzero di una registrazione i cui effetti sono riconosciuti dalla Svizzera è attuata in virtù degli articoli 51a segg. LPM.

Ogni Parte contraente è libera di scegliere come attuare la protezione delle registrazioni internazionali conferita dall'Atto di Ginevra, che non pregiudica in alcun modo la protezione delle DOP e delle IGP conferita dalla legislazione nazionale o da un altro strumento internazionale quale un accordo bilaterale. Una stessa denominazione d'origine o indicazione geografica potrà quindi essere protetta sia in virtù dell'Atto di Ginevra sia in virtù delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso dalla Svizzera prima della sua adesione all'Atto di Ginevra.

Art. 11 Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate

La presente disposizione distingue due fattispecie. In riferimento a prodotti della stessa tipologia rispetto a quelli ai quali la denominazione d'origine o l'indicazione geografica si applica, ma non conformi con alcun altro requisito previsto per l'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, la protezione è assoluta. In riferimento a prodotti di diversa tipologia e per i servizi, la protezione si applica qualora un utilizzo indichi o suggerisca un legame con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica suscettibile di pregiudicare gli interessi o qualora rischi di compromettere, indebolire o sfruttare la reputazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. Il tenore della disposizione relativa alla protezione nei confronti dei prodotti di diversa tipologia e i servizi si rifà alla raccomandazione congiunta sulle disposizioni relative alla protezione dei marchi notori³¹, adottata dall'OMPI nel 1999. Tale disposizione garantisce la protezione nei confronti di quegli utilizzi di denominazioni d'origine o indicazioni geografiche suscettibili di compromettere la reputazione di tali denominazioni d'origine o denominazioni geografiche, di indebolirle in modo sleale o di sfruttarle indebitamente.

La disposizione dell'Atto di Ginevra precisa ed estende quella dell'Accordo del 1958, includendo le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche per tutte le tipologie di prodotti. Questo fa sì che l'Atto di Ginevra offra il livello di protezione più elevato a livello internazionale. La protezione si applica anche nel caso in cui la denominazione d'origine o l'indicazione geografica siano accompagnate da espressioni quali «genere», «tipo» o «stile», nel caso in cui la vera origine del prodotto sia indicata o ancora nel caso in cui la denominazione d'origine o l'indicazione geografica sia utilizzata in un modo equivalente alla sua imitazione o sia tradotta.

Art. 12 Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico

Una DOP o un'IGP non può essere considerata aver acquisito un carattere generico. Il presente articolo corrisponde agli articoli 16 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr)³² e 50a capoverso 4 LPM.

Art. 13 Garanzie rispetto ad altri diritti

L'articolo 13 enumera in modo esaustivo i diritti preesistenti di terzi che possono essere invocati da una Parte contraente per rifiutare, totalmente o parzialmente, gli effetti di una registrazione internazionale sul proprio territorio. Si tratta dei diritti derivanti da un marchio anteriore depositato o registrato in buona fede, o che si è imposto tramite l'uso in buona fede, nel territorio di una Parte contraente (al. 1), del diritto di ogni persona di utilizzare, nell'esercizio del commercio, il proprio nome o quello del proprio predecessore in affari (al. 2) e dei diritti derivanti da varietà vegetali o di razze di animali (al. 3). Negli ultimi due casi, sono fatti salvi gli utilizzi che inducono il pubblico in errore.

Un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale permette la coesistenza tra la DOP/IGP e il diritto preesistente di terzi. Nel caso specifico dei marchi, la possibilità di coesistenza di cui all'alinea 1 è limitata ai diritti conferiti dal marchio e sarà attuata in Svizzera applicando alle registrazioni internazionali i criteri di cui all'articolo 50e capoverso 4 LPM.

Se validamente invocata, l'esistenza di un marchio anteriore può giustificare un rifiuto totale degli effetti della protezione della registrazione internazionale, laddove, tenuto conto del periodo di uso del marchio, della sua reputazione e della sua notorietà, la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica dovesse rischiare di pregiudicarlo seriamente.

L'alinea 4 prevede delle garanzie a tutela dei diritti preesistenti di terzi per l'eventualità in cui un rifiuto fondato sui diritti preesistenti in questione dovesse essere ritirato in un secondo momento, a condizione che tale ritiro non sia motivato dalla radiazione, dal mancato rinnovo, dalla revoca o dall'invalidazione dei diritti preesistenti.

³¹ Raccomandazione congiunta sulle disposizioni relative alla protezione dei marchi notori, adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34ª serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI svoltesi dal 20 al 29 settembre 1999. Disponibile all'indirizzo <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf> (in francese).

³² RS 910.1

Le disposizioni dell'articolo 13 sono analoghe a quelle degli articoli 24.5, 24.6, 24.8 e 24.9 dell'Accordo TRIPS e costituiscono la norma riconosciuta a livello internazionale in questo contesto. Si è reso necessario riprendere queste disposizioni nell'Atto di Ginevra, dal momento che non tutte le attuali Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona sono membri dell'OMC.

Art. 14 Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso

L'attuazione della protezione da parte dei beneficiari può avvenire tramite misure amministrative o strumenti giuridici per questi previsti dal diritto svizzero.

Art. 15 Rifiuto

Indicando in motivi alla base della sua decisione, una Parte contraente può, entro il termine di un anno, rifiutare la protezione di una registrazione internazionale sul proprio territorio. L'Atto di Ginevra prevede la possibilità per le Parti contraenti di richiedere che tale rifiuto venga notificato. Le Parti contraenti interessate dal rifiuto possono impugnare la decisione dell'Autorità competente.

L'articolo 15 dell'Atto di Ginevra non indica quali sono i motivi che una Parte contraente può far valere a giustificazione di un suo rifiuto degli effetti della protezione di una registrazione internazionale. Tuttavia, tali motivi sono generalmente legati al mancato rispetto della definizione di «denominazione d'origine» e «indicazione geografica» o della legislazione della Parte contraente nonché a un diritto di terzi. Si prevede comunque di fornire un elenco, per quanto non esaustivo, di tali motivi all'articolo 50e capoverso 1 LPM.

Art. 16 Ritiro del rifiuto

La procedura relativa al ritiro del rifiuto è illustrata alla regola 11 del Regolamento.

Art. 17 Periodo di transizione

Una Parte contraente può accordare un periodo di tempo per mettere fine, sul proprio territorio, agli utilizzi anteriori di una DOP/IGP. Tale periodo di transizione è accordato separatamente per ogni singolo utilizzo anteriore. La Parte contraente che accorda a un terzo un periodo di transizione deve indicare il nome di quest'ultimo all'interno della sua notifica all'Ufficio internazionale. La possibilità di accordare periodi di transizione è prevista per quegli utilizzi anteriori che non beneficiano della garanzia rispetto ad altri diritti di cui all'articolo 13 e che sono rimasti sufficientemente limitati da non giustificare un rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in ragione del carattere generico della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

Art. 18 Notifica di concessione della protezione

L'Autorità competente di una Parte contraente può emettere una notifica di concessione della protezione. Se non si avvale di questa possibilità, e se non notifica un rifiuto della protezione entro il termine di un anno di cui all'articolo 15.1a), la protezione prende automaticamente effetto in tale Parte contraente a partire dalla data della registrazione internazionale.

Si tratta di una disposizione direttamente applicabile, che non deve essere trasposta nel diritto interno. In virtù dell'articolo 18 dell'Atto di Ginevra, l'IPI potrà quindi emettere una notifica di concessione della protezione.

Art. 19 Invalidazione

Gli effetti di una registrazione internazionale possono essere invalidati, in tutto o in parte, nel territorio di una Parte contraente solo dopo aver dato ai beneficiari la possibilità di far valere i loro diritti.

Art. 20 Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale

Il presente articolo rimanda al Regolamento per quanto riguarda le procedure relative alla modifica e alle altre iscrizioni nel registro internazionale.

Art. 21 Appartenenza all'Unione di Lisbona

La maggior parte dei trattati dell'OMPI, che dipendano o meno dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883³³ per la protezione della proprietà industriale, danno vista a unioni distinte dotate di un rispettivo organo decisionale sotto forma di assemblea. Ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di cui sopra, le Parti contraenti dell'Accordo di Lisbona del 1958, dell'Atto del 1967 e dell'Atto di Ginevra sono membri della stessa Unione particolare. Tuttavia, l'articolo 22.4c) dell'Atto di Ginevra prevede che le decisioni riguardanti esclusivamente l'Atto del 1967 o l'Atto di Ginevra debbano essere prese soltanto dalle Parti contraenti dei rispettivi atti.

Art. 22 Assemblea dell'Unione particolare

Dal momento che non esiste un'unica Unione di Lisbona, l'Assemblea riunisce in sé le Parti contraenti dell'Atto del 1967 e quelle dell'Atto di Ginevra. Oltre ai compiti tradizionali assegnati a una simile assemblea nel quadro dell'OMPI, all'Assemblea pertiene la modifica del Regolamento comune ai due trattati (cfr. cap. 3.2). In questo contesto, meritano attenzione in particolare due aspetti. Per prima cosa occorre osservare che un'organizzazione intergovernativa come l'UE dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono al contempo Parti contraenti dell'Atto di Ginevra, ma che l'organizzazione non può esprimere un voto nel caso in cui uno dei suoi Stati membri decida di esercitare il suo diritto di voto individuale. Va inoltre detto che soltanto le Parti contraenti dell'Atto di Ginevra hanno il diritto di esprimere un voto circa le questioni inerenti esclusivamente all'Atto di Ginevra.

³³ RS 0.232.04

Il presente articolo disciplina i compiti amministrativi e il ruolo dell'Ufficio internazionale, in particolare nell'ambito dell'Assemblea e di altre riunioni. L'Ufficio internazionale assume inoltre tutti gli altri compiti che gli vengono assegnati in virtù dell'Atto di Ginevra.

Se le uscite sono costituite essenzialmente dalle spese per il personale comportate dalla gestione del sistema di Lisbona da parte dell'Ufficio internazionale, i proventi derivano essenzialmente dalle tasse percepite dall'OMPI per l'espletamento di tutte le operazioni legate alle registrazioni internazionali, così come dalle sovvenzioni versate dalle Parti contraenti [al. 2)iii)]. L'alinea 2)v) dispone che, qualora le tasse percepite e i proventi di cui ai punti i-iv non siano sufficienti a coprire le spese, l'Assemblea può prevedere contributi speciali delle Parti o qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari. In virtù dell'alinea 4, i contributi speciali che ogni Parte contraente deve versare sono determinati in funzione della rispettiva classe di appartenenza nell'ambito della Convenzione di Parigi e, su riserva della decisione dell'Assemblea, parzialmente anche in funzione del numero delle registrazioni della Parte contraente.

Al momento, in ragione del numero limitato di denominazioni d'origine, e in particolare in attesa dell'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, i proventi derivanti dalle tasse sono nettamente inferiori rispetto alle spese sostenute nel quadro del sistema di Lisbona. Di conseguenza, di tali spese si sta attualmente facendo carico per lo più l'OMPI, i cui proventi derivano dai servizi forniti dall'OMPI agli utenti dei sistemi di registrazione internazionale (95 % ca.), in particolare del PCT (brevetti), del sistema di Madrid (marchi) e del sistema dell'Aja (design), e dai contributi annuali degli Stati membri (5 % ca.), suddivisi in varie classi contributive. La Svizzera, dal canto suo, fa parte della classe III ed è quindi chiamata a versare al momento un contributo annuo di 683 685 franchi; importo, questo, che può essere modificato su decisione degli organi direttivi dell'OMPI.

Gli Stati membri dell'Unione stanno però discutendo delle modalità di finanziamento a lungo termine dell'Unione stessa.

L'alinea 5 prevede, analogamente all'articolo 11.7 dell'Atto del 1967, la possibilità di disporre di capitale circolante. Considerato il modesto budget dell'Unione all'epoca, nel 1976, l'Assemblea aveva deciso di rinunciare all'istituzione di un simile fondo. Nel 2015, la questione era stata nuovamente oggetto di discussioni che non avevano però portato a decisioni concrete. Nel caso in cui un simile fondo dovesse essere istituito, ogni Stato membro dovrebbe versare un contributo determinato dalle Parti contraenti del sistema di Lisbona. A breve termine, l'istituzione di un simile fondo resta comunque poco probabile.

L'alinea 7 prevede che la verifica dei conti possa essere effettuata da uno o più Stati membri o da controllori esterni. Secondo il regolamento finanziario dell'OMPI, tale funzione incombe al revisore esterno dell'organizzazione.

I dettagli per l'attuazione dell'Atto di Ginevra sono stabiliti nel Regolamento, che può essere emendato dall'Assemblea, a seconda dei casi, all'unanimità o a maggioranza qualificata di tre quarti.

L'Atto di Ginevra può essere emendato soltanto da parte di una conferenza diplomatica delle sue Parti contraenti. Gli articoli 22-24 e 27 possono invece essere emendati anche dall'Assemblea a maggioranza qualificata di tre quarti o di quattro quinti a seconda dei casi.

Rispetto all'Atto del 1967, con il presente Atto sono state introdotte delle disposizioni riguardanti l'adesione di organizzazioni intergovernative competenti per l'ottenimento di titoli di protezione per le indicazioni geografiche come l'UE o l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale. Anche se un'organizzazione intergovernativa ha la competenza esclusiva in materia di registrazione delle indicazioni geografiche, i suoi Stati membri possono aderire all'Atto di Ginevra, il che significa che gli Stati membri dell'UE e dell'OAPI continueranno a essere Parti contraenti dell'Atto del 1967 anche dopo una loro eventuale adesione all'Atto di Ginevra.

L'alinea 2 prevede che l'Atto di Ginevra entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito, da parte di cinque Parti, dei loro strumenti di ratifica o di adesione. In virtù dell'alinea 3, le Parti che depositeranno il proprio strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra ne sono vincolate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Dal canto loro, le Parti che depositeranno il proprio strumento di ratifica o di adesione dopo l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra ne saranno vincolate dopo tre mesi a decorrere dalla data di deposito oppure a decorrere da qualsiasi data posteriore indicata in tale strumento.

L'alinea 4 prevede che, nel caso di una Parte contraente che aderisce all'Atto di Ginevra dopo la sua entrata in vigore, il termine per la notifica di un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in vigore al momento dell'adesione di tale Parte così come il periodo di transizione da questa eventualmente accordato a un terzo per mettere fine all'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica protetta in virtù dell'articolo 17 possono essere prorogati in conformità con la regola 9 del Regolamento.

La denuncia dell'Atto di Ginevra inizia ad avere effetto un anno dopo la data in cui il Direttore generale dell'OMPI ha ricevuto la notifica della Parte denunciante. L'alinea 2 garantisce che la denuncia non incide sugli effetti delle registrazioni internazionali in vigore nella Parte contraente denunciante al momento in cui la denuncia ha effetto.

Le versioni originali dell'Atto di Ginevra nelle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) fanno parimente fede. In virtù dell'alinea 1)b), su decisione dell'Assemblea e dopo consultazione dei governi interessati, possono essere riconosciute come versioni ufficiali anche altre versioni linguistiche dell'Atto di Ginevra, come quelle italiana e tedesca.

3.2 **Commento ai singoli articoli del Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche**

Il Regolamento è stato adottato il 20 maggio 2015, da parte della conferenza diplomatica, contestualmente all'Atto di Ginevra, di cui è parte integrante; le regole ivi contenute, che precisano alcune disposizioni dell'Atto, presentano il vantaggio di poter essere emendate più facilmente rispetto alle disposizioni dell'Atto stesso.

Tale Regolamento è il risultato dell'attività del gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea in occasione della sua 32ª seduta nell'ottobre del 2015 ed è comune all'Accordo di Lisbona e all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona. D'altronde, con l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, le procedure e le registrazioni che si inseriscono nel quadro del sistema di Lisbona saranno rette da due strumenti internazionali: l'Atto del 1967 e l'Atto di Ginevra. Il gruppo di lavoro si è riunito due volte e ha presentato un progetto di regolamento d'esecuzione comune che riprende integralmente le disposizioni del Regolamento concernente l'Atto di Ginevra.

In virtù dell'articolo 22.2)iii) dell'Atto di Ginevra, che riprende l'articolo 9.2)iii) dell'Atto del 1967, è all'Assemblea che compete ogni eventuale emendamento del Regolamento. In occasione della sua 34ª seduta nell'ottobre del 2017, l'Assemblea ha così approvato il progetto per un regolamento d'esecuzione comune che prevedesse, tra le altre cose, l'importo delle tasse percepite dall'Ufficio internazionale (identico per l'Atto del 1967 e l'Atto di Ginevra). L'Assemblea ha inoltre deciso che l'entrata in vigore di tale Regolamento avrebbe coinciso con quella d'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra.

Il Regolamento è uno strumento pratico per le Parti legate al tempo stesso all'Atto del 1967 e all'Atto di Ginevra nonché per l'Ufficio internazionale.

Regola 3

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro nel quadro del sistema di Lisbona sono il francese, l'inglese e lo spagnolo. Il registro internazionale è tenuto in queste tre lingue. Di conseguenza, la domanda di registrazione internazionale per una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata nel territorio svizzero dovrà essere depositata in francese.

Regola 5

Requisiti relativi alla domanda internazionale

Gli alinea 1 e 2 disciplinano i dettagli circa il contenuto obbligatorio della domanda, ossia l'indicazione dell'Autorità competente, i dati necessari a identificare i beneficiari, la denominazione d'origine o l'indicazione geografica per cui è richiesta la registrazione internazionale, il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d'origine o l'indicazione geografica, l'area geografica di produzione o d'origine del prodotto o dei prodotti, i dati necessari all'identificazione della registrazione, l'atto legislativo o regolatorio oppure la decisione giudiziaria o amministrativa in virtù della quale la protezione è concessa nella Parte contraente d'origine.

Gli alinea 3 e 4, dal canto loro, stabiliscono quali sono i dati che, se esplicitamente richiesto da una Parte contraente al Direttore generale dell'OMPI, devono essere indicati per l'ottenimento della protezione in tale Parte.

In virtù dell'alinea 3, la domanda deve contenere i dati relativi alla qualità, alla reputazione o ad altre caratteristiche del prodotto nonché al suo legame con l'area geografica d'origine. Alcuni Paesi desiderano infatti esaminare in modo approfondito quale sia la relazione tra il prodotto e la sua area geografica d'origine. Nella sua proposta di decisione del Consiglio³⁴, la Commissione europea suggerisce che l'UE notifichi al Direttore generale dell'OMPI la sua esigenza di disporre di tali dati. In questo caso, quasi tutte le registrazioni internazionali attualmente in vigore in virtù dell'Atto del 1967 dovrebbero essere completate con i dati mancanti affinché possa essere depositata per queste una domanda di protezione nell'UE.

In virtù dell'alinea 4, la domanda deve essere firmata da una persona idonea a rivendicare i diritti conferiti dalla protezione della registrazione internazionale oppure essere accompagnata da una dichiarazione dell'intenzione di utilizzo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica o da una dichiarazione dell'intenzione di esercitare un controllo sul suo utilizzo da parte di terzi sul territorio della Parte contraente nella quale è richiesta la protezione. L'intento è di garantire la compatibilità con il sistema vigente in alcuni Paesi in materia di marchi, in particolare negli Stati Uniti. È comunque poco probabile che, nel medio periodo, una delle Parti contraenti dell'Atto di Ginevra notificherà una simile esigenza al Direttore generale dell'OMPI, tanto più che l'Atto del 1967 non indica questi dati neanche come contenuto facoltativo.

L'alinea 5 dispone infine che la domanda deve indicare se nella registrazione, nell'atto o nella decisione alla base della concessione della protezione è o meno precisato che questa non è concessa a taluni elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica. Il riferimento è qui nello specifico a denominazioni d'origine o indicazioni geografiche composte da una denominazione generica e da un nome geografico nella cui decisione di registrazione è precisato che l'uso della denominazione generica in questione non è riservato³⁵.

³⁴ Cfr. nota 11.

³⁵ P. es., il regolamento (UE) n. 1122/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Gouda Holland (IGP)] dispone all'art. 1 che la denominazione «Gouda» può continuare a essere usata entro il territorio dell'UE, nonostante la registrazione dell'IGP «Gouda Holland».

Regola 7

Iscrizione nel registro internazionale

L'alea 4 dispone che, indipendentemente dal fatto che siano state o meno modificate, in particolare alla luce dei requisiti di cui alle regole 5.2)–4), le registrazioni internazionali di una Parte contraente dell'Atto del 1967 che aderisce all'Atto di Ginevra sono registrate in virtù dell'Atto di Ginevra e notificate a ogni altra Parte contraente di tale Atto. Così, nel caso di una Parte contraente dell'Atto di Ginevra ma non dell'Atto del 1967, come la Svizzera, il termine di un anno previsto per il rifiuto degli effetti di tali registrazioni internazionali inizierà a decorrere dal momento della notifica di trasferimento delle registrazioni internazionali di una Parte contraente dell'Atto del 1967. Occorre tuttavia osservare che la maggior parte delle registrazioni internazionali in vigore in virtù dell'Atto del 1967 proviene da Stati membri dell'UE ed è quindi già protetta in Svizzera in virtù di accordi bilaterali³⁶.

Regola 8

Tasse

L'ammontare delle tasse riscosse dall'Ufficio internazionale è indicato all'alea 1 in conformità con la decisione dell'Assemblea. In occasione della sua 34ª seduta nell'ottobre del 2017, l'Assemblea ha stabilito che le tasse riscosse nell'ambito dell'Atto di Ginevra dovessero essere pari a quelle riscosse nell'ambito dell'Atto del 1967, ossia 1000 franchi per una registrazione, 500 franchi per una modifica, 150 franchi per l'ottenimento di un estratto del registro e 100 franchi per l'ottenimento di ogni altro tipo di informazione scritta.

Gli alea 2 e 3 disciplinano le questioni relative al tasso di cambio e di trasferimento per quanto riguarda le tasse richieste dalle Parti contraenti e riscosse dall'Ufficio internazionale in conformità con l'articolo 7.4 dell'Atto di Ginevra.

L'alea 4 dispone l'obbligo di utilizzare la valuta svizzera per i pagamenti indirizzati all'Ufficio internazionale.

L'alea 5 prevede che le tasse da pagare nell'ambito di una procedura di registrazione internazionale sono versate direttamente dai beneficiari della denominazione d'origine o dell'indicazione di provenienza (lett. a) all'Ufficio internazionale, fermo restando la possibilità per le Parti contraenti di notificare al Direttore generale la volontà della rispettiva Autorità competente di riscuoterle al posto dell'Ufficio internazionale e di trasferirle poi a questo in seconda battuta. La Svizzera non si avvarrà di questa possibilità, il che significa che il pagamento della tassa dovuta all'Ufficio internazionale per la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero dovrà essere effettuato direttamente dai beneficiari stessi. L'IPI non riscuoterà quindi questa tassa.

Gli alea 6–9 disciplinano diverse questioni amministrative relative al pagamento delle tasse.

Infine, l'alea 10, che esenta, tra loro, le Parti contraenti dell'Atto del 1967 che aderiscono all'Atto di Ginevra dal pagamento delle tasse dovute da una delle Parti in virtù dell'articolo 7.4 dell'Atto di Ginevra, non si applica alla Svizzera, non essendo questa una Parte contraente dell'Atto del 1967.

Regola 9

Rifiuto

In virtù dell'alea 1, una Parte contraente ha generalmente a disposizione un anno a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale da parte della rispettiva Autorità competente per notificare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale. Tale termine può essere prorogato di un anno nel caso in cui una Parte contraente lo indichi all'interno della dichiarazione allegata al proprio strumento di ratifica o di adesione all'Atto di Ginevra. La possibilità di prorogare il termine è giustificata dal fatto che una Parte contraente che aderisce all'Atto di Ginevra nel momento in cui si è già proceduto a molte registrazioni internazionali deve appunto pronunciarsi su un elevato numero di registrazioni.

L'alea 2 definisce il contenuto di una notifica di rifiuto, che deve indicare, in particolare, i motivi del rifiuto, i dati fondamentali relativi ai diritti anteriori, soprattutto se si tratta di un marchio (data e numero di registrazione, titolare, elenco di prodotti e servizi, ecc.). Gli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera potrebbero essere rifiutati in toto, per esempio, se la denominazione risulta generica in Svizzera o se la registrazione è in contrasto con l'ordine pubblica o i buoni costumi. In alcuni casi, anche l'esistenza di un diritto anteriore di terzi potrebbe giustificare un rifiuto totale.

Un rifiuto parziale, relativo soltanto ad alcuni elementi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale, potrebbe a sua volta fondarsi su motivi legati all'ordine pubblico o ai buoni costumi così come all'esistenza di un marchio anteriore. Inoltre, benché nel presente Regolamento non sia esplicitamente prevista questa fattispecie, un rifiuto parziale potrebbe fondarsi su una limitazione dei diritti dei beneficiari della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in ragione della coesistenza con un marchio anteriore o con una denominazione d'origine o un'indicazione geografica omonima³⁷ già protetta in Svizzera.

L'alea 3 disciplina le questioni riguardanti la pubblicazione dei rifiuti da parte dell'Ufficio internazionale e la notifica alle Parti contraenti d'origine.

Regola 11

Ritiro del rifiuto

Una Parte contraente che ha notificato un rifiuto può ritirarlo in ogni momento, parzialmente o totalmente, indicando il motivo del ritiro. D'altronde, dagli atti della conferenza diplomatica del 2015 emerge che, nel caso in cui una Parte contraente notifici un rifiuto, nulla si oppone a uno scambio successivo tra Parti contraenti, beneficiari e terzi al fine di trovare un accordo che permetta di ritirare tale rifiuto.

³⁶ Agli accordi firmati negli anni Sessanta e Settanta (cfr. nota 13) si sono aggiunti gli accordi di cui nella nota 15.

³⁷ Per esempio, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e l'Ungheria hanno rifiutato parzialmente, nel 2006, gli effetti della registrazione internazionale della denominazione «Pisco», notificata dal Perù nel 2005, sostenendo che la protezione di tale registrazione internazionale rappresenterebbe un ostacolo all'uso della stessa denominazione per i prodotti originari del Cile, protetta in virtù dell'accordo del 18 novembre 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Cile, dall'altro.

Regola 13 Invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale all'interno di una Parte contraente

Scaduto il termine per notificare un rifiuto o una volta ritirato un rifiuto, gli effetti di una registrazione internazionale possono essere invalidati, parzialmente o totalmente, in una Parte contraente, la quale deve a tal fine notificare l'invalidazione, a patto che questa non sia più impugnabile, all'Ufficio internazionale, indicando in particolare i motivi di tale decisione. In Svizzera, a pronunciare l'invalidazione potrebbe essere chiamato un giudice civile nel quadro di una controversia.

Regola 14 Periodo di transizione accordato a Parti terze

L'alinea 2 prevede che la durata di un periodo di transizione, che prende avvio al più tardi un anno e tre mesi (o due anni e tre mesi nel caso di cui all'art. 29.4 dell'Atto di Ginevra) a decorrere dalla data di notifica della registrazione internazionale, può superare i 10 anni in casi eccezionali e non può invece mai superare i 15 anni.

Regola 16 Rinuncia alla protezione

L'Autorità competente della Parte contraente d'origine può notificare in ogni momento all'Ufficio internazionale la rinuncia, totale o parziale, alla protezione di una registrazione internazionale in una o più Parti contraenti o ritirare una simile rinuncia.

Regola 18 Rettifiche del registro internazionale

L'Ufficio internazionale procede a una rettifica, *ex officio* o su richiesta di una Parte contraente o dei beneficiari, nel caso in cui il registro internazionale contenga un errore relativo a una registrazione internazionale. Se la rettifica riguarda la denominazione d'origine o l'indicazione geografica stessa oppure il prodotto o i prodotti cui la denominazione d'origine o l'indicazione geografica si applica, la Parte contraente ha un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla rettifica da parte dell'Ufficio internazionale per notificare che intende rifiutare la protezione.

Regola 24 Istruzioni amministrative

Le istruzioni amministrative, che hanno lo scopo di facilitare le operazioni legate al registro internazionale disciplinandone alcuni dettagli di natura tecnica, sono allestite dal Direttore generale dell'OMPI. La versione attuale delle istruzioni amministrative è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. In particolare, tali istruzioni prevedono la messa a disposizione in formato elettronico, sul sito Internet dell'Ufficio internazionale, dei moduli previsti dal Regolamento alla luce delle modalità di comunicazione elettronica tra l'Ufficio internazionale e le Autorità competenti che intendono ricorrere a questo strumento. L'Ufficio internazionale ha preparato una bozza per istruzioni amministrative applicabili all'Atto del 1967 e all'Atto di Ginevra, che entrerà in vigore contestualmente a quest'ultimo.

4 Presentazione del testo di attuazione dell'Atto di Ginevra

4.1 Regolamentazione proposta

La revisione parziale della LPM ha lo scopo di rendere possibile l'attuazione dell'Atto di Ginevra. Queste le modifiche previste:

- creazione di una base legale per la registrazione di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere nel registro internazionale dell'OMPI;
- definizione dei requisiti necessari per richiedere la registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero;
- creazione di una base legale che definisca i motivi che possono giustificare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale (denominazione d'origine o indicazione geografica straniera) per cui è richiesta la protezione in Svizzera;
- creazione di una base legale che permetta di accordare a terzi un periodo di transizione per mettere fine all'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica protetta in virtù di una registrazione internazionale;
- disciplinamento di quei casi in cui marchi anteriori e registrazioni internazionali coesistono e delle modalità di trattamento delle domande di registrazione di marchi contenenti una denominazione o un'indicazione protetta in virtù di una registrazione internazionale;
- creazione di una base legale per la riscossione di tasse per le procedure previste dalla LPM e dalla relativa ordinanza;
- introduzione di una delega di competenze a favore del Consiglio federale che disciplini le procedure legate all'iscrizione nel registro internazionale dell'OMPI di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica è situata sul territorio svizzero nonché all'accettazione o al rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale straniera in Svizzera.

Gli aspetti formali relativi alle procedure elencate di seguito saranno disciplinati nell'ambito di una modifica dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM)³⁸:

³⁸ RS 232.111

- domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica è situata sul territorio svizzero;
- rifiuto, *ex officio* o su domanda di terzi, degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o indicazione geografica per cui è richiesta la protezione in Svizzera;
- domanda per un periodo di transizione per mettere fine all'uso di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

4.2 Adeguamento dei mezzi necessari

L'amministrazione dell'Atto di Ginevra andrà ad aggiungersi alle attività dell'IPI, che sarà sostenuto a tal fine dall'UFAG. Questo compito supplementare non renderà necessaria l'assunzione di nuovo personale, dal momento che le attività svolte nell'ambito del sistema di Lisbona andranno a sostituirsi a quelle finora svolte nell'ambito dei negoziati bilaterali in materia di protezione delle indicazioni geografiche, con tutti i benefici che ne conseguiranno in termini di efficacia. Inoltre, il sistema di Lisbona permetterà ai beneficiari di indicazioni geografiche svizzere di accedere in modo economico e più semplice a una protezione ottimale in numerosi Paesi.

4.3 Attuazione

4.3.1 Modalità di attuazione previste

Le disposizioni dell'Atto di Ginevra e del relativo Regolamento, direttamente applicabili, sono sufficientemente precise e dettagliate da richiedere solo qualche disposizione di attuazione. Il registro internazionale, che riporta gli effetti di ogni registrazione internazionale in ciascuna delle Parti contraenti, è amministrato dall'Ufficio internazionale (OMPI). Alcuni aspetti delle procedure nazionali e altre questioni specifiche sono disciplinati nella LPM e saranno precisati nell'OPM. Questo ai fini di aumentare la trasparenza delle operazioni relative all'amministrazione del sistema di Lisbona per la Svizzera tenendo conto delle diverse casistiche possibili.

4.3.2 Misure previste ai fini di una valutazione dell'attuazione

Attualmente non è possibile prevedere la data in cui l'Atto di Ginevra entrerà in vigore né quali Parti vi avranno aderito nel momento in cui questo inizierà ad applicarsi alla Svizzera. Mentre alcune Parti notificheranno un numero molto ridotto di registrazioni, altre potrebbero notificarne centinaia. Inoltre, nel caso dell'UE e di altri Paesi con i quali la Svizzera ha concluso accordi bilaterali in materia, il trattamento delle registrazioni internazionali già protette in Svizzera in virtù di tali accordi richiederà un numero di risorse decisamente inferiore rispetto a quelle necessarie per quelle registrazioni internazionali cui non è ancora stata accordata la protezione in Svizzera. Queste incognite non permettono al momento di prevedere quale sarà il volume di attività del sistema di Lisbona nei primi anni di partecipazione della Svizzera. Tuttavia, al fine di valutare il carico di lavoro connesso all'amministrazione di tale sistema da parte dell'IPI e di comprendere se l'attuazione prevista nel presente progetto sia adeguata e soddisfacente, si procederà a stilare un bilancio a due anni dall'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra per la Svizzera.

5 Commento ai singoli articoli del testo di attuazione: modifiche alla legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Con la presente modifica sono introdotti quattro nuovi articoli al titolo 2 relativo alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche. Si rende quindi opportuno riorganizzare il titolo 2 sul modello del titolo 1, con un primo capitolo che raggruppa le disposizioni generali applicabili alle indicazioni di provenienza, un secondo capitolo dedicato alla registrazione nazionale delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli e un terzo capitolo relativo alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche.

Le denominazioni d'origine sono una sottocategoria delle indicazioni geografiche. Al fine di non appesantire il testo di legge, i titoli dei capitoli e degli articoli interessati fanno esclusivo riferimento alla categoria sovraordinata delle «indicazioni geografiche», ma resta inteso che nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano anche le denominazioni d'origine.

Capitolo 1 Disposizioni generali

Le indicazioni di provenienza sono definite e protette dagli articoli 47–49 LPM a prescindere dall'esistenza o meno di una registrazione. Le indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo TRIPS sono indicazioni di provenienza particolari e sottostanno dunque alle disposizioni generali del presente capitolo.

Art. 50a Segno d'identificazione del produttore

Si tratta di una disposizione generale, di tenore identico all'ex articolo 51, che fa riferimento alle indicazioni di provenienza e non concerne la registrazione di un'indicazione geografica. Si rende pertanto necessario spostarla all'interno del capitolo 1 e, di conseguenza, assegnarle un nuovo numero.

Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche possono essere oggetto di una registrazione in Svizzera in qualità di DOP o IGP. Una simile iscrizione è effettuata, in conformità con l'articolo 16 LAg, nel registro tenuto dall'UFAG, qualora la denominazione

d'origine o l'indicazione geografica riguardino prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, prodotti silvicoli o prodotti silvicoli trasformati. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche riguardanti altri prodotti (ad eccezione dei vini) possono essere registrate presso l'IPI sulla base dell'articolo 50a LPM, oggetto del presente capitolo.

Art. 50b Registro delle indicazioni geografiche

Dal momento che l'ex articolo 51 è diventato ora l'articolo 50a, l'ex articolo 50a diventa il nuovo articolo 50b.

Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Il presente capitolo contiene nuove disposizioni finalizzate all'attuazione dell'Atto di Ginevra e si applica all'iscrizione nel registro internazionale di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche per tutti i tipi di prodotti.

Art. 50c Registro internazionale delle indicazioni geografiche

Il **capoverso 1** costituisce la base legale per la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica svizzera nel registro dell'Ufficio internazionale. La registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata nel territorio di un'altra Parte contraente dell'Atto di Ginevra produce i suoi effetti in Svizzera a condizione che questi non siano stati oggetto di un rifiuto o di un'invalidazione e fermo restando eventuali garanzie accordate nei confronti di altri diritti.

Il **capoverso 2** è di natura meramente dichiarativa. La competenza dell'IPI per l'amministrazione dell'Atto di Ginevra emana direttamente dall'articolo 2 capoverso 2 lettera b LIPI. Il presente articolo ha dunque la funzione di distinguere il ruolo dell'Ufficio internazionale, che tiene il registro internazionale, da quello dell'IPI, incaricato invece di amministrare l'Atto di Ginevra sul territorio svizzero; un incarico, questo, che riguarda, da un lato, la registrazione internazionale di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (cfr. art. 50d) e, dall'altro, gli effetti delle registrazioni internazionali depositate dalle altre Parti contraenti per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (cfr. art. 50e).

Art. 50d Registrazione internazionale di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero

Capoverso 1: con tale disposizione si precisa che la Svizzera può richiedere la registrazione internazionale soltanto per quelle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero. Questo vale, a maggior ragione, per le domande di modificazione di una registrazione presentate dalla Svizzera. L'IPI esaminerà in particolare se la designazione per la quale è richiesta la registrazione costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2.1 dell'Atto di Ginevra. Qualora le condizioni siano soddisfatte, l'IPI trasmetterà la domanda di registrazione all'Ufficio internazionale. In virtù della regola 5.2)c), il pagamento delle tasse dovute all'Ufficio internazionale da parte dei beneficiari (che deve avvenire direttamente presso l'Ufficio internazionale) è una delle condizioni richieste per l'iscrizione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel registro internazionale.

L'articolo 2 dell'Atto di Ginevra stabilisce quali denominazioni d'origine e indicazioni geografiche possono essere oggetto di una registrazione internazionale. Tali denominazioni e indicazioni non devono essere protette necessariamente da un titolo *sui generis* (in particolare, una DOP/IGP) in Svizzera. È sufficiente che la designazione sia *protetta* nel Paese d'origine.

Ne consegue che, a condizione che corrisponda alla definizione di denominazione d'origine o indicazione geografica di cui all'Atto di Ginevra e che i beneficiari siano in grado di fornire gli elementi richiesti all'articolo 5 (e alla regola 5), ogni denominazione o indicazione svizzera beneficiaria di un titolo di protezione è suscettibile di essere oggetto di una registrazione internazionale. Non può dunque essere esclusa l'eventualità che, in casi molto particolari, un marchio venga considerato il mezzo di protezione di una denominazione d'origine o indicazione geografica. Alla luce di tutto questo, non sarebbe giustificabile permettere di depositare soltanto DOP e IGP.

Il diritto svizzero prevede una protezione automatica delle indicazioni geografiche, anche di quelle non iscritte come tali nel registro dell'UFAG o in quello dell'IPI (art. 47 e 48 cpv. 2 e 3 LPM). Le prescrizioni dell'Atto di Ginevra non impedirebbero dunque alla Svizzera di depositare una richiesta di registrazione internazionale per una denominazione che soddisfa le condizioni di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2.1)ii) dell'Atto di Ginevra ma che non è stata registrata in Svizzera. Tuttavia, non verrebbero in tal caso esaminate e comunicate ufficialmente né la rappresentatività dei beneficiari, né l'area geografica di produzione, né ancora la qualità, le caratteristiche e il metodo di produzione del prodotto in questione. Inoltre, la protezione di una simile denominazione è prevista dalla legge senza la necessità di passare per una consultazione pubblica. Permettere la registrazione internazionale di tali denominazioni equivarrebbe a chiedere all'autorità svizzera di deposito, ossia all'IPI, di attuare una procedura analoga a quella portata avanti per la registrazione di denominazioni nel registro dell'UFAG o dell'IPI, nel cui ambito sono esaminati, nello specifico, i vari elementi sopra menzionati. Un simile sistema, però, manderebbe in corto circuito le procedure ordinarie esistenti, andrebbe ad assegnare all'IPI le competenze dell'UFAG in materia di prodotti agricoli e finirebbe col complicare considerevolmente la procedura di deposito di una domanda di registrazione internazionale. Inoltre, il «titolo» ottenuto al termine di una simile procedura equivarrebbe all'estero a quella che è una DOP/IGP, ma non andrebbe a costituire una DOP/IGP in Svizzera. Infine, dal momento che i sistemi di registrazione di DOP e IGP valgono a livello nazionale per tutti i prodotti, non vi è motivo di eluderli per mezzo di una registrazione internazionale.

La nuova normativa prevede quindi di limitare le domande di registrazione internazionale alle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata in Svizzera e che sono state registrate o che sono assoggettate a una regolamentazione speciale, ossia che appartengono alle quattro categorie seguenti:

- a. le DOP e IGP registrate nel registro dell'UFAG in conformità con l'articolo 16 LAGr o in quello dell'IPI in conformità con l'articolo 50a LPM;
- b. le denominazioni d'origine controllata (DOC) vitivinicole protette in conformità con l'articolo 63 LAGr;
- c. le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche oggetto di un'ordinanza di settore emanata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM;
- d. i marchi costituiti esclusivamente da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2.1 dell'Atto di Ginevra, a condizione che tale denominazione o indicazione non sia protetta nel quadro di una delle fattispecie di cui sopra.

La qualità di depositante è riconosciuta al gruppo che ha ottenuto la DOP o l'IGP, al Cantone svizzero che protegge la denominazione d'origine controllata o all'organizzazione mantello che ha presentato l'avamprogetto in cui è previsto il deposito di una denominazione secondo la categorizzazione sopra illustrata. Tale organizzazione o autorità è ugualmente considerata rappresentativa dei beneficiari di cui all'articolo 27b LPM per le domande di registrazione di un marchio geografico.

L'articolo 50d lettera d dell'avamprogetto permette la registrazione internazionale di un marchio costituito da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica, a condizione che il segno corrisponda, nel suo insieme, alla definizione di cui all'articolo 2.1 dell'Atto di Ginevra. A tal fine, il marchio deve coincidere esattamente con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica. Un marchio che combina una denominazione d'origine o un'indicazione geografica con un elemento distintivo non può fungere da base per una registrazione internazionale, dal momento che non soddisfa la condizione di cui all'articolo 2.1 dell'Atto di Ginevra.

La limitazione introdotta alla fine della lettera d ha lo scopo di impedire il deposito in vista della registrazione internazionale di una denominazione protetta come DOP, IGP o DOC vitivinicola o per mezzo di un'ordinanza di settore e registrata come marchio in combinazione con un elemento distintivo. Si tratta di un'eventualità in linea di principio comunque scongiurata, dal momento che una registrazione internazionale può fondarsi soltanto su un marchio costituito esclusivamente da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2.1 dell'Atto di Ginevra. La limitazione garantisce tuttavia che siano solamente l'organizzazione o l'Autorità competente a procedere al deposito.

Capoverso 2: l'Atto di Ginevra e il rispettivo Regolamento contengono disposizioni dettagliate in merito alle condizioni che devono essere soddisfatte nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di registrazione per una denominazione d'origine o un'indicazione geografica.

Sono quindi soltanto alcuni aspetti procedurali, legati in particolare alle interazioni tra gli amministratori e l'IPI, che, non essendo disciplinati dall'Atto di Ginevra né dal rispettivo Regolamento, dovranno essere regolamentati all'interno dell'OPM. A tal fine, il presente capoverso prevede una delega di competenze a favore del Consiglio federale.

Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

Capoverso 1: le registrazioni internazionali effettuate da altre Parti contraenti dell'Atto di Ginevra, ossia relative a denominazioni d'origine e indicazioni geografiche straniere, saranno notificate da parte dell'Ufficio internazionale all'IPI, che verificherà se possa o meno essere accordata loro la protezione, totale o parziale, sul territorio svizzero.

L'articolo 15 dell'Atto di Ginevra non indica quali sono i motivi che una Parte contraente può far valere a giustificazione di un suo rifiuto degli effetti della protezione di una registrazione internazionale. Il capoverso 1 indica quindi tali motivi in modo non esaustivo.

Capoverso 2: la presente disposizione precisa che l'IPI verificherà *ex officio* che la designazione non abbia acquisito un carattere generico in Svizzera e che la registrazione non sia in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi. Al contrario, l'IPI verificherà l'esistenza di potenziali conflitti tra la registrazione e i diritti anteriori di terzi soltanto su domanda di tali terzi (cfr. cpv. 3). Nel sistema di registrazione dei marchi, la procedura è simile a quella appena illustrata, se si considera che non si procede in questo contesto a una verifica dei motivi relativi d'esclusione ai sensi dell'articolo 3 LPM se non in presenza di un'opposizione presentata dal titolare di un marchio anteriore.

Capoverso 3: al di là dell'esame *ex officio* dell'IPI, è previsto che terzi possano far valere gli stessi motivi nel quadro di una domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale. In virtù dell'articolo 15.3 dell'Atto di Ginevra, la Svizzera deve dare a chiunque subisca gli effetti di una registrazione internazionale la possibilità di domandare all'amministrazione competente di notificare un rifiuto, totale o parziale, degli effetti di tale registrazione internazionale.

Un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale permette la coesistenza tra la DOP/IGP protetta e il diritto preesistente di terzi di cui all'articolo 13 dell'Atto di Ginevra. Nel caso più specifico dei marchi, la possibilità di una simile coesistenza è eccezionale e limitata ai diritti conferiti dal marchio, in conformità con l'articolo 17 dell'Accordo TRIPS e dell'articolo 13.1 dell'Atto di Ginevra. La coesistenza si giustifica perché l'indicazione geografica è un elemento descrittivo insostituibile, che i beneficiari devono poter utilizzare per indicare la provenienza dei loro prodotti.

L'esistenza, al momento della notifica alla Svizzera della registrazione internazionale, di un marchio anteriore acquisito in buona fede, può, se validamente invocata, giustificare un rifiuto totale degli effetti della protezione della registrazione internazionale, laddove l'Autorità competente ritenga che, tenuto conto del periodo di uso del marchio, della sua reputazione e della sua notorietà, la protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica rischia di pregiudicarla seriamente. Il criterio della buona fede dipende dal fatto che il depositante sia o meno a conoscenza dell'esistenza della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica in questione. La buona fede è negata se, al momento del deposito, il depositante sapeva che la denominazione veniva utilizzata da produttori del luogo in questione o dai distributori e commercianti per indicare la provenienza del prodotto o che questa era o sarebbe stata oggetto di deposito nel Paese d'origine³⁹.

³⁹ Cfr. messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, FF 2009 7425, 7490, 7491.

Capoverso 4: l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra prevede la possibilità per una Parte contraente di accordare a un terzo un periodo per mettere fine all'uso sul suo territorio di una designazione oggetto di una registrazione internazionale. Tale possibilità deve essere prevista dal diritto interno della Parte contraente. La concessione di un simile periodo di transizione costituisce una limitazione del diritto esclusivo conferito dalla registrazione internazionale, che non può infatti essere invocata nel caso di terzi che beneficino di un periodo di transizione per impedire loro di usare la designazione protetta in relazione a prodotti ai quali si applica la denominazione d'origine o l'indicazione geografica e che non soddisfano le condizioni per l'uso di tale designazione. Le modalità per la concessione di un periodo di transizione sono indicate alla regola 14 del Regolamento.

L'IPI potrebbe accordare a terzi un periodo di transizione nel caso in cui non riscontri una coesistenza ritenuta suscettibile di costituire un motivo di rifiuto totale o parziale, per esempio laddove terzi utilizzino la designazione senza averla registrata come marchio. In tal caso, sarà necessario dimostrare l'uso in buona fede e anteriore alla data di pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale.

La concessione di un periodo di transizione è soggetta al principio dispositivo ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 del Codice di procedura civile⁴⁰ e può intervenire soltanto in seguito alla presentazione di una domanda in tal senso da parte di terzi; domanda, questa, che potrà far seguito a una domanda di rifiuto come no.

Capoverso 5: un marchio depositato o registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile al prodotto identificato con la denominazione d'origine o l'indicazione geografica prima della data a partire dalla quale la denominazione o l'indicazione oggetto della registrazione internazionale ha iniziato a essere protetta in Svizzera può continuare a essere utilizzato senza la necessità che questo soddisfi le condizioni d'uso fissate con la registrazione internazionale.

Tale diritto è conferito direttamente dalla legge e garantito dall'articolo 13.1 dell'Atto di Ginevra a prescindere da un'eventuale decisione dell'IPI. Tuttavia, nel quadro di una procedura avviata da terzi secondo il capoverso 3, l'IPI può constatare la coesistenza e pronunciare un rifiuto parziale degli effetti della registrazione internazionale. A loro volta, i beneficiari di una denominazione d'origine o indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale i cui effetti non sarebbero stati rifiutati in Svizzera possono opporsi in sede giurisdizionale a tale diritto nel caso in cui, per esempio, il titolare del marchio anteriore non abbia agito in buona fede.

L'inizio della protezione di una denominazione d'origine o indicazione geografica in Svizzera può trovare il suo fondamento in un atto ben preciso (p. es. conclusione di un accordo bilaterale o registrazione di una DOP/OGP), ma anche direttamente negli articoli 47 capoverso 1 e 48 capoversi 2, 3 e seguenti della LPM, nel qual caso spetterà al depositante, nel quadro di un'eventuale controversia, dimostrare da quando la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è protetta in Svizzera in virtù della LPM⁴¹.

Il capoverso 5 accorda inoltre ai titolari di un marchio una garanzia che va al di là della protezione minima richiesta dall'articolo 24.5 dell'Accordo TRIPS. Tale disposizione impone infatti alla Svizzera di garantire almeno che l'indicazione geografica e il marchio depositato o registrato prima del 1996 o prima che l'indicazione geografica non risulti protetta nel rispettivo Paese d'origine possano coesistere. Infine, in conformità con l'articolo 13.1 dell'Atto di Ginevra e l'articolo 17 dell'Accordo TRIPS, il presente capoverso ammette una coesistenza automatica anche per quei marchi depositati o registrati in buona fede prima della data in cui ha avuto inizio la protezione in Svizzera, che è generalmente successiva a quella in cui la protezione ha avuto inizio nel Paese d'origine.

Capoverso 6: l'Atto di Ginevra e il rispettivo Regolamento precisano quali informazioni devono essere trasmesse all'Ufficio internazionale in caso di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale (cfr. commenti alla regola 9).

Gli aspetti relativi alle interazioni tra gli amministratori e l'IPI, non disciplinati all'interno di questi due testi normativi, dovranno essere disciplinati all'interno dell'OPM. Le condizioni formali per la presentazione di una domanda di rifiuto e per la concessione di un periodo di transizione saranno quindi definite nell'OPM. L'Atto di Ginevra impone alle Parti contraenti di prevedere simili procedure, ma lascia loro la libertà di fissarne le modalità.

Per chiunque abbia un interesse degno di protezione ai sensi dell'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa⁴² è prevista la possibilità di far valere per scritto dinanzi all'IPI un motivo di rifiuto della protezione o di richiedere un periodo di transizione. Anche i Cantoni potranno a loro volta far valere un motivo di rifiuto della protezione nel caso in cui una registrazione internazionale riguardi una denominazione totalmente o parzialmente omonima al nome di una località di un Cantone o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera. Il termine previsto per far valere questi motivi o per richiedere un periodo di transizione è di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione⁴³. Le registrazioni internazionali sono pubblicate dall'Ufficio internazionale, che le notifica all'IPI (art. 6.4 dell'Atto di Ginevra e regola 19 del rispettivo Regolamento). Tuttavia, l'OPM prevederà la possibilità per l'IPI di pubblicare a sua volta tali registrazioni.

Queste regole in materia di procedura potranno essere riprese da quelle fissate per le opposizioni in materia di registrazione di marchi, per lo meno per quanto riguarda le condizioni formali (art. 20 OPM), lo scambio di allegati (art. 22 OPM), la pluralità delle procedure riguardanti una stessa registrazione (art. 23 OPM) e l'eventuale restituzione della tassa (art. 24 OPM).

Art. 50f Tasse relative alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

L'articolo 50f definisce quali tasse sono rimosse dall'IPI per le procedure legate alla registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere nonché agli effetti delle registrazioni internazionali sul

⁴⁰ RS 272

⁴¹ Cfr. messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, FF 2009 7425, 7491.

⁴² RS 172.021

⁴³ Tale termine corrisponde a quello previsto all'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli e all'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli.

territorio svizzero. Tale disposizione permette all'IPI, previa approvazione del Consiglio federale, di fissarne l'importo all'interno dell'ordinanza dell'IPI sulle tasse⁴⁴.

Lettera a: in ragione del numero relativamente modesto di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere che saranno oggetto di una domanda di registrazione internazionale e del fatto che tali denominazioni e indicazioni sono già state sottoposte, in linea di principio, a un esame relativo al contenuto, l'IPI rinuncerà, almeno in un primo tempo, alla riscossione di una tassa nazionale per la trasmissione di tali domande all'Ufficio internazionale.

Lettera b: la Svizzera rinuncerà anche, almeno in un primo tempo, alla possibilità prevista dall'Atto di Ginevra di riscuotere una tassa individuale di importo inferiore a quello previsto dalla legislazione nazionale per la registrazione di una DOP/IGP (cfr. art. 7.4 dell'Atto di Ginevra) presso il depositante o i beneficiari della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica straniera per coprire i costi dell'esame relativo al contenuto della registrazione internazionale effettuato dall'IPI. Occorre d'altronde osservare che, non essendo prevista in Svizzera alcuna tassa per la registrazione presso l'UFAG di DOP/IGP di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, il Paese non potrebbe comunque pretendere il pagamento di una tassa individuale per denominazioni d'origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati, ossia per la maggior parte delle registrazioni internazionali. Non è tuttavia esclusa l'eventualità che l'IPI si avvalga della possibilità prevista dalla presente disposizione e notificchi in un secondo momento la sua intenzione di riscuotere una simile tassa.

Lettere c e d: una tassa sarà riscossa dall'IPI nel caso di fattispecie paragonabili alle procedure di opposizione nel diritto dei marchi, ossia di domande di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio svizzero o di domande di concessione di un periodo di transizione (art. 50c cpv. 3), nel qual caso l'IPI dovrà procedere a un esame relativo al contenuto e alla forma, a uno o più scambi di allegati e all'elaborazione di una decisione. Vista la natura gravosa del compito e al fine di evitare domande infondate e cavillose, l'IPI prevede quindi di riscuotere in questo contesto una tassa dall'importo pari a quello della tassa di opposizione in materia di marchi, ossia 800 franchi. Quanto alle prescrizioni relative alla restituzione della tassa, anche queste saranno riprese pari pari da quelle valide per la procedura di opposizione in materia di marchi (cfr. art. 24 OPM). Come già menzionato nel commento alla lettera b, l'esame *ex officio* da parte dell'IPI delle registrazioni internazionali non è soggetto al pagamento di una tassa da parte del depositante della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica straniera.

Le tasse riscosse dall'Ufficio internazionale sono riportate in modo esaustivo nell'Atto di Ginevra (cfr. commenti all'art. 7). È per questa ragione che si è deciso di non indicarle nella legge. Queste tasse, in particolare la tassa unica di deposito, devono essere pagate dai beneficiari stessi direttamente all'Ufficio internazionale (cfr. commenti alla regola 8) e l'IPI non ha alcun ruolo in questo contesto.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

I costi di gestione dell'Accordo di Lisbona sono attualmente coperti dall'OMPI. Ciò dovrebbe valere, in linea di principio, anche per l'Atto di Ginevra. Tuttavia, il finanziamento dei sistemi internazionali di registrazione è oggetto di dibattito in seno all'OMPI; alcuni Paesi ritengono che ciascun sistema dovrebbe avere un bilancio in pareggio, vale a dire che le spese relative a ciascun sistema dovrebbero essere interamente coperte dalle tasse riscosse e, se necessario, dai contributi speciali dei membri del sistema in questione. In questo caso, i contributi speciali dei membri sarebbero calcolati secondo una ripartizione ponderata in base alle diverse classi di contributi generali nel bilancio dell'OMPI (cfr. commento all'art. 24 dell'Atto di Ginevra) e, eventualmente, in base al numero di registrazioni internazionali di ciascun membro. In linea di principio, maggiore sarà il numero dei membri dell'Unione di Lisbona, minore sarà l'importo dei contributi speciali dovuto da ciascun membro. Se la situazione dovesse evolvere in questa direzione, ossia se i membri dell'Unione di Lisbona fossero chiamati a coprire i costi di gestione del sistema con contributi speciali, il contributo biennale della Svizzera potrebbe ammontare, nella configurazione meno favorevole, a un massimo di 150 000 franchi. In questo caso, il contributo sarebbe coperto in parti uguali dall'UFAG e dall'IPI. L'UFAG finanzierebbe la sua parte per mezzo del proprio bilancio. L'IPI, in quanto unità decentrata della Confederazione, tiene una contabilità propria e copre interamente le proprie spese attraverso le tasse riscosse per i titoli di protezione.

6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Non è previsto alcun aumento dell'effettivo del personale dell'UFAG. Da un lato, è molto probabile che, per le indicazioni geografiche delle Parti contraenti dell'Atto di Ginevra sia più interessante ottenere la protezione in Svizzera mediante la registrazione internazionale, piuttosto che con una domanda di registrazione in uno dei due registri nazionali delle DOP e delle IGP. Si prevede quindi una riduzione dell'onere legato all'elaborazione di domande di registrazione di DOP e IGP estere⁴⁵. D'altro canto, la gestione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera (trasmissione delle domande di registrazione internazionale preparate dalle organizzazioni di categoria, dai Cantoni o dai titolari e decisioni relative agli effetti delle registrazioni internazionali estere) sarà garantita dall'IPI senza conseguenze sull'effettivo del personale della Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Già il messaggio concernente il pacchetto agrario 95⁴⁶ statuiva che dare la possibilità ai produttori e ai trasformatori di impiegare un nome geografico per i loro prodotti fosse un elemento centrale nella dinamica dello sviluppo regionale. Il territorio geografico di numerose DOP e IGP si situa per la maggior parte nelle regioni di montagna (p. es. *L'Étivaz* e

⁴⁴ RS 232.148

⁴⁵ Nel 2013 l'UFAG ha accettato una domanda di registrazione diretta della IGP *Café de Colombia*.

⁴⁶ Cfr. FF 1995 IV, 610.

Glarner Alpkäse) oppure comprende regioni di montagna (p. es. *Vacherin Mont-d'Or* e *Sbrinz*). La prevista adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra contribuisce quindi a tenere viva l'attività economica in queste regioni, a vantaggio anche dei comuni e dei Cantoni interessati.

6.3 Ripercussioni per l'economia

6.3.1 Necessità e possibilità di un intervento statale

Le indicazioni geografiche hanno una funzione economica analoga a quella dei marchi: forniscono ai consumatori un'indicazione sulla qualità, ma anche sulla provenienza di un prodotto. In assenza di protezione, chiunque può sfruttare la buona reputazione di una denominazione anche senza avervi contribuito. Un'indicazione geografica non protetta rischia inoltre di diventare generica, ossia di perdere il legame con il luogo di provenienza, come è, per esempio, successo con le designazioni «Camembert» e «Wienerli». Senza protezione verrebbe meno l'incentivo a investire nella reputazione e quindi nella qualità dei prodotti. Questo causerebbe un'anomalia del mercato: prodotti di qualità elevata con un valore aggiunto importante sparirebbero dalla circolazione.

I titoli di protezione quali i marchi e le indicazioni geografiche consentono perlopiù di prevenire questa anomalia. Proprio come la protezione conferita dai marchi, quella conferita alle indicazioni geografiche comporta dei costi sia per lo Stato sia per i produttori interessati. Tali costi sono in parte riconducibili alla validità territoriale di questi titoli: per estendere la protezione di un'indicazione geografica protetta in Svizzera a dieci Paesi è in genere necessario avviare dieci procedure, ogni volta nella lingua nazionale del Paese nel quale si intende proteggere l'indicazione. Succede quindi che i costi delle diverse procedure siano troppo elevati e che alcuni attori sfruttino indebitamente i mercati d'esportazione senza che sia possibile intervenire giuridicamente, oppure che un'indicazione geografica sia percepita, nel tempo, come nome generico e che non si possa fare nulla per contrastare questo sviluppo.

Per ridurre i costi cagionati dalle procedure nazionali nei diversi Paesi, per gli altri titoli di protezione (marchi, brevetti e design) sono state introdotte delle procedure di registrazione internazionale che consentono di chiedere la protezione sul territorio di tutti gli Stati membri (o di una parte degli Stati membri) con un unico deposito presso un ufficio centralizzato, l'OMPI. Per i brevetti si tratta del PCT⁴⁷, per i marchi dell'Accordo o del Protocollo di Madrid⁴⁸ e per i design dell'Accordo dell'Aja⁴⁹. Con l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si vuole consentire agli aventi diritto svizzeri di beneficiare di una protezione internazionale anche nell'ambito delle indicazioni geografiche con una riduzione degli ostacoli burocratici e quindi dei costi legati alle procedure per tutelare le indicazioni geografiche dalle utilizzazioni abusive all'estero. L'adesione è auspicabile dal momento che i benefici in termini di efficacia sono superiori ai costi aggiuntivi generati.

6.3.2 Ripercussioni per singoli gruppi della società

Produttori svizzeri

L'adesione all'Atto di Ginevra, con la conseguente riduzione dei costi di registrazione, comporta chiari vantaggi per i produttori svizzeri, in particolare nei mercati nei quali una registrazione nazionale sarebbe poco redditizia a causa di volumi di vendita limitati o nei quali la registrazione è essenzialmente tesa a evitare che l'indicazione diventi generica. Grazie alla riduzione dell'onere, anche i produttori che non hanno mai esportato e non hanno quindi mai chiesto la protezione di indicazioni geografiche all'estero avranno la possibilità di adottare strategie più internazionali.

L'adesione della Svizzera non comporterà per le aziende costi amministrativi o di adeguamento supplementari, fatte salve le eventuali tasse d'esame applicate dai membri dell'Accordo di Lisbona. Le aziende sarebbero chiamate a sostenere delle spese (spesso più elevate) anche nel caso di una registrazione nazionale diretta. Non è inoltre escluso che si assista a processi di sostituzione nel mercato indigeno. È infatti possibile che, a seguito dell'adesione della Svizzera all'Accordo di Lisbona, un numero crescente di prodotti di provenienza estera protetti da un'indicazione geografica riconosciuta venga a sostituirsi, nel mercato svizzero, ai prodotti di alta gamma.

Secondo i dati forniti dall'Associazione svizzera DOP-IGP, nel 2016 erano 21 i prodotti registrati come DOP e 12 quelli registrati come IGP, per una cifra d'affari pari a 900 milioni di franchi, ossia a quasi il 3 per cento del valore di produzione lordo totale delle derrate alimentari svizzere nell'anno considerato. Il formaggio da solo ha quindi generato più di due terzi del totale della cifra d'affari. Quasi la metà del formaggio DOP prodotto era destinata all'esportazione. Anche la quota di esportazioni di formaggi DOP ammontava a circa la metà del totale di formaggio esportato (DOP e non DOP). All'estero, i formaggi DOP svizzeri (quali *Gruyère*, *Tête de Moine*, *Fromage de Bellelay* e *Emmentaler*) sono spesso oggetto di contraffazione e questo comporta il rischio che la rispettiva denominazione diventi generica. In numerosi mercati d'esportazione le vendite sono ancora deboli, il che rende sproporzionatamente onerose la procedura di registrazione prima e l'attuazione dei diritti poi. Una riduzione dei costi di registrazione a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra potrebbe invece rendere proficua la protezione delle indicazioni geografiche. La registrazione effettuata mediante questo strumento

⁴⁷ RS 0.232.141.1

⁴⁸ RS 0.232.112.2

⁴⁹ RS 0.232.121.2

è infatti significativamente più vantaggiosa rispetto a una procedura in virtù del diritto nazionale e maggiore sarà il numero di Paesi partecipanti maggiori saranno i vantaggi comportati dal sistema⁵⁰.

L'Atto di Ginevra ha un grande potenziale anche per l'industria orologiera, che potrebbe beneficiare di una protezione internazionale più vantaggiosa dell'indicazione geografica «Swiss». Nel 2017, le società membro della Federazione dell'industria orologiera svizzera (FH) hanno registrato una cifra d'affari di 13,9 miliardi di franchi nei dieci principali mercati d'esportazione (di cui 4,6 miliardi di franchi negli Stati Uniti e a Hong Kong), il che equivale a oltre due terzi delle esportazioni mondiali⁵¹. La parte rimanente, pari a 6,1 miliardi di franchi, è invece stata realizzata nel resto del mondo. Mediante il sistema internazionale di Lisbona, la FH avrebbe la possibilità di registrare un marchio geografico in Svizzera, il che non dovrebbe comportare oneri troppo importanti in virtù dell'ordinanza di settore in vigore, e di proteggere l'indicazione geografica «Swiss» in tutti i Paesi contraenti. Per il momento la FH è titolare di marchi di garanzia solo negli Stati Uniti e a Hong Kong, i due principali mercati d'esportazione dei suoi membri. La registrazione di questo tipo di marchio si è rivelata molto onerosa in termini di tempo e denaro soprattutto negli Stati Uniti. Al momento, la FH sta esaminando la possibilità di richiedere la registrazione del marchio di garanzia o collettivo «Swiss» nell'UE, che, con l'Italia, la Germania e la Francia, include alcuni dei dieci principali mercati di esportazione. Poiché l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona prevede costi di registrazione inferiori rispetto al sistema di Madrid, sarà più vantaggioso per l'industria orologiera tutelare le sue indicazioni geografiche anche nei Paesi nei quali la cifra d'affari è ancora contenuta e non solo nei principali mercati di distribuzione. Per l'industria orologiera svizzera, l'India non ha, per esempio, ancora espresso tutto il suo potenziale di crescita e rappresenta una grande sfida sotto il profilo delle utilizzazioni abusive dell'indicazione geografica «Swiss» per gli orologi. Per i fabbricanti di orologi svizzeri, l'Atto di Ginevra rappresenta quindi uno strumento semplice per tutelarsi dagli abusi a livello nazionale, a condizione che anche il Paese interessato aderisca all'Atto, e per sfruttare appieno il potenziale commerciale.

Regioni rurali

Come illustrato nel messaggio concernente il pacchetto agrario 95 (cfr. *supra* cap. 6.2), il sistema di registrazione delle indicazioni geografiche mira, tra le altre cose, a tutelare e a creare impieghi nelle regioni strutturalmente deboli, in particolare nelle regioni rurali. Secondo una stima dell'Associazione svizzera DOP-IGP si tratterebbe di 15 000 impieghi (a tempo pieno lungo tutta la catena di valore aggiunto)⁵². Complessivamente, circa l'8 per cento delle persone impiegate nel settore agricolo e dell'industria alimentare sarebbe quindi implicata nella produzione di prodotti protetti da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica⁵³. La maggior parte di tali impieghi è effettivamente svolta nelle regioni rurali strutturalmente deboli ed è strettamente legata all'agricoltura. L'industria orologiera impiega invece quasi 55 000 persone⁵⁴, per lo più nell'Arco giurassiano, dove le strutture sono poco sviluppate (il 91 % delle persone attive nell'industria orologiera e microtecnica lavora nei Cantoni di NE, BE, GE, JU, VD e SO)⁵⁵. La semplificazione delle procedure per ottenere la protezione internazionale delle indicazioni geografiche svizzere e la conseguente espansione dei mercati di distribuzione contribuiranno a rafforzare l'attrattiva delle regioni periferiche.

Consumatori

I consumatori sono in genere disposti a pagare di più per un prodotto di qualità, che sia di provenienza svizzera o di altre regioni del mondo⁵⁶. Le indicazioni geografiche aiutano i consumatori a riconoscere più facilmente i prodotti di qualità tra quelli presenti sul mercato. Grazie all'auspicato aumento di prodotti di qualità di provenienza estera provvisti di indicazione geografica, l'offerta di questo tipo di prodotti sarà più ricca. Anche i costi per la ricerca di prodotti di qualità si ridurranno grazie all'etichettatura. L'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona comporterà quindi dei benefici per i consumatori riducendo al contempo i costi di transazione.

I prodotti muniti abusivamente di un'indicazione geografica, spesso meno cari, spariranno invece dal mercato svizzero o dovranno essere rinominati. Dal 1° dicembre 2016, per esempio, in virtù dell'accordo bilaterale stipulato con l'UE nell'ambito delle indicazioni geografiche protette, sono stati ritirati dal mercato o rinominati per essere venduti con un'altra denominazione, tutti i formaggi con la denominazione «Feta» non conformi all'elenco degli obblighi della DOP. La protezione conferita dall'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona avrebbe un effetto analogo. Non vi sono studi scientifici incentrati su questo effetto di sostituzione, ma si può immaginare che le conseguenze negative per i consumatori saranno relativamente marginali (adattamento alla nuova denominazione, scomparsa dal mercato di un prodotto finora consumato o costi aggiuntivi per il prodotto originale), a maggior ragione alla luce del fatto che il mercato mondiale dei prodotti dotati di indicazione geografica resterà anche in futuro un mercato di nicchia (cfr. *supra* cap. 6.3.2 «Produttori svizzeri»). L'uscita di scena delle contraffazioni e degli attori che traggono un indebito vantaggio tutelerà inoltre i consumatori dal rischio d'inganno.

⁵⁰ Secondo le informazioni fornite dall'associazione di categoria del *Gruyère*, la procedura di registrazione dell'indicazione geografica in un Paese terzo dura mediamente tre anni e costa circa 10 000 franchi (tra spese per il personale, traduzioni, tasse di registrazione, ecc.). La registrazione mediante l'Atto di Ginevra dell'Atto di Lisbona prevede invece solo una tassa di 1000 franchi per il deposito internazionale presso l'OMPI, mentre sono stimati a 2000 franchi i costi interni a carico dell'associazione di categoria e le eventuali tasse di iscrizione nei Paesi di protezione designati. Presupponendo che 15 Paesi aderiscano all'Atto di Ginevra e che la Svizzera abbia già concluso accordi bilaterali con cinque di questi Paesi (o che l'associazione di categoria interessata abbia già acquisito la protezione individuale nel Paese in questione), le spese di registrazione nei rimanenti 10 Paesi ammonterebbero complessivamente a 3000 franchi, ossia 300 franchi per Paese (= 1000 franchi di tassa di registrazione + 2000 franchi di costi interni / 10). Questo importo corrisponde solo al 3 per cento dei costi di 10 000 franchi per indicazione geografica e Paese di cui sopra. I costi per Paese si riducono ulteriormente con ciascuna nuova adesione all'Atto di Ginevra di un Paese con il quale non è ancora stato concluso alcun accordo bilaterale o individuale.

⁵¹ Cfr. i dati sulle esportazioni della FH. I dieci principali mercati di distribuzione sono Hong Kong, Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna, Giappone, Italia, Singapore, Germania, Francia ed Emirati arabi uniti.

⁵² Associazione svizzera DOP-IGP, *Les AOP & IGP suisses: regards sur 20 ans d'expériences*, 2017 (in francese).

⁵³ Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), *Statistica strutturale delle imprese STATENT*.

⁵⁴ Cfr. Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera (2018): *Personal- und Betriebszählung der Schweizerischen Uhren- und mikrotechnischen Industrie 2017* (in tedesco e francese).

⁵⁵ Cfr. Convenzione padronale dell'industria orologiera svizzera (2018): *Personal- und Betriebszählung der Schweizerischen Uhren- und mikrotechnischen Industrie 2017* (in tedesco e francese).

⁵⁶ Cfr p. es. Brändle Schlegel, Nicole; Gachet, Emilie (2012): Les moteurs de croissance de l'industrie suisse. In: *La Vie économique* 5/2012, pag. 10–13.

Si ritiene quindi che l'adesione all'Atto di Ginevra avrà verosimilmente un impatto positivo anche per i consumatori.

Amministrazione

L'Atto di Ginevra propone un quadro giuridico consolidato per l'estensione della protezione delle indicazioni geografiche a tutti gli Stati membri dell'Accordo. L'adesione della Svizzera renderebbe superflua la negoziazione di trattati bilaterali tesi alla protezione delle indicazioni geografiche con questi Paesi, dal momento che sarà possibile ricorrere al registro e alla protezione derivanti dal sistema di Lisbona. Visto che i costi per negoziare un accordo bilaterale ammontano a circa 250 000 franchi, l'adesione all'Atto di Ginevra permetterà altresì di ridurre i costi dell'Amministrazione.

Come illustrato al capitolo 6.1.1, è tuttavia possibile che la Confederazione debba sostenere costi supplementari, tra cui, in particolare, il contributo alle spese fisse del sistema di Lisbona, che dipenderà essenzialmente dal numero di Stati che aderiranno all'Atto. A queste condizioni l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra graverà presumibilmente sul bilancio della Confederazione con un importo di circa 75 000 franchi all'anno.

Il bilancio dovrebbe quindi essere positivo anche per i contribuenti. Quanto agli accordi bilaterali, l'Amministrazione potrebbe concentrarsi sui Paesi che non aderiranno al sistema di Lisbona con un risparmio non indifferente. Non si dimentichi poi che il contributo teso a coprire le spese fisse del sistema di Lisbona si ridurrà con ogni nuova adesione.

6.3.3 Ripercussioni per l'economia in generale

Le analisi presentate per i diversi gruppi interessati evidenziano che l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona avrebbe conseguenze positive per ciascuno di essi e, perlomeno a medio termine, comporterebbe risparmi importanti nei settori pubblico e privato. Per i *produttori* la sostanziale riduzione dei costi dovrebbe ampiamente compensare l'effetto di sostituzione riconducibile all'arrivo sul mercato svizzero di nuovi prodotti di qualità dotati di indicazione geografica di provenienza estera. I *consumatori* beneficerebbero di un'offerta più ampia di prodotti indigeni e di provenienza estera di qualità beneficiando al contempo di una riduzione del rischio d'inganno e di utilizzi abusivi. Anche per le *regioni rurali* l'adesione avrebbe conseguenze positive, dal momento che comporterebbe un aumento delle possibilità di esportazione per i produttori, che, nel caso dei prodotti dotati di indicazione geografica, sono perlopiù PMI agricole. Inoltre, l'Amministrazione potrebbe in futuro concentrarsi maggiormente sulla negoziazione di accordi bilaterali con i Paesi che decidono di non aderire all'Accordo di Lisbona per motivi sistematici, ma che sono mercati di distribuzione importanti per i produttori svizzeri.

Per una piccola economia aperta come la Svizzera, che necessita di condizioni favorevoli per esportare i propri prodotti, l'adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona comporta quindi vantaggi notevoli. Maggiore sarà il numero di Paesi che aderiranno all'Atto, minori saranno i costi fissi per la Confederazione e maggiori i vantaggi per i produttori di prodotti dotati di indicazione geografica.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

7.1.1 Atto di Ginevra

Ai sensi dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale⁵⁷ (Cost.) gli affari esteri competono alla Confederazione. Il Consiglio federale firma e ratifica i trattati internazionali (art. 184 cpv. 2 Cost.) e li sottopone per approvazione all'Assemblea federale; in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 24 cpv. 2 LParl⁵⁸ e art. 7a cpv. 1 LOGA⁵⁹). Nella fattispecie, non è questo il caso.

7.1.2 Modifica della LPM

La LPM è modificata in virtù dell'articolo 141a capoverso 2 Cost., che consente all'Assemblea federale di includere nel decreto di approvazione di un trattato internazionale le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato⁶⁰. Tale disposizione non si limita alla legislazione di applicazione obbligatoria, ma include tutte le modifiche di legge necessarie per l'attuazione del trattato⁶¹. Nella fattispecie, i nuovi articoli 50c–50f LPM consentono l'attuazione dell'Atto di Ginevra sul territorio svizzero.

La competenza della Confederazione di legiferare in materia di indicazioni geografiche è dedotta dall'articolo 122 Cost.

7.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'Atto di Ginevra è compatibile con gli impegni della Svizzera nel quadro dell'OMC e con i suoi altri impegni internazionali, in particolare con quelli derivanti dagli allegati 7, 8 e 12 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

⁵⁷ RS 101

⁵⁸ Legge del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (LParl), RS 171.10

⁵⁹ Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010

⁶⁰ Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 442).

⁶¹ Cfr. versione in tedesco del messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 (FF 1997 I 1, 476).

7.2 Forma dell'atto da adottare

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1–3 Cost., sottostanno a referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'Atto di Ginevra è denunciabile in qualsiasi momento. La denuncia è valida un anno dopo la data in cui il Direttore generale dell'OMPI ha ricevuto la notifica (art. 32 dell'Atto di Ginevra). Ogni Stato membro della Convenzione di Parigi o dell'OMPI può divenire parte del trattato (art. 28 dell'Atto di Ginevra). Dal momento che la Svizzera è membro dell'OMPI dal 26 aprile 1970, la sua adesione al trattato non implica l'adesione a un'organizzazione internazionale. L'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1 e 2 Cost. non è dunque applicabile.

In virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. sottostanno a referendum anche i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti le disposizioni che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. Ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost., rientrano in questa categoria le disposizioni fondamentali in materia di diritti e doveri delle persone.

L'Atto di Ginevra consente ai beneficiari di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale di beneficiare della protezione conferita dal trattato sul territorio svizzero. Conferisce quindi dei diritti e pone in essere dei doveri per le persone. Il decreto federale che approva l'Atto di Ginevra sottostà pertanto a referendum.

7.3 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né sussidi né crediti d'impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.

7.4 Delega di competenze legislative

Gli articoli 50d capoverso 2 e 50e capoverso 7 LPM conferiscono al Consiglio federale la competenza di disciplinare mediante ordinanza le procedure legate all'iscrizione di DOP e IGP la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero nel registro internazionale dell'OMPI nonché le procedure di rilascio e di rifiuto degli effetti delle registrazioni internazionali. La delega tiene conto del margine di manovra in materia di organizzazione delle unità amministrative che la LOGA (art. 8) conferisce al Consiglio federale.