



# Revisione dell'ordinanza sulla protezione dei marchi

---

***Allegato I al rapporto esplicativo relativo al diritto di  
esecuzione «Swissness»***

*Berna, 20.06.2014*

## **Indice**

1.	In generale	3
2.	Base legale	4
3.	Commento ai singoli articoli	4
4.	Ripercussioni	21

## 1. In generale

La revisione parziale dell'ordinanza del 23 dicembre 1992<sup>1</sup> sulla protezione dei marchi (OPM) precisa i punti seguenti:

- **Criteri di provenienza svizzera (art. 47 segg. LPM<sup>2</sup>)**

L'OPM include alcune precisazioni utili per determinare la provenienza svizzera di prodotti e servizi. Tali disposizioni riguardano in particolare i prodotti industriali (art. 48c LPM) e i servizi (art. 49 LPM). Alcuni articoli hanno un campo di applicazione più esteso e valgono per tutte le indicazioni di provenienza. Per le derrate alimentari (art. 48b LPM), che sono strettamente connesse con il settore agricolo, è stata elaborata un'ordinanza indipendente (cfr. allegato II).

Durante i lavori di elaborazione dell'ordinanza, il professore Thomas Rautenstrauch, direttore del «Center for Accounting & Controlling» presso la Hochschule für Wirtschaft Zürich ha condotto un primo studio<sup>3</sup> sulla nozione di «costi di produzione» di cui all'articolo 48c LPM. Si tratta di una nozione economica fondamentale per determinare la provenienza di un prodotto industriale. Lo studio ha lo scopo di garantire che la nozione, così come è definita nell'ordinanza, rifletta correttamente la prassi economica. Un secondo studio<sup>4</sup>, realizzato dal professore Beat Hulliger, docente presso la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), fornisce le basi per l'esame della rappresentatività di un'ordinanza di settore (cfr. art. 50 cpv. 2 LPM).

Le disposizioni che precisano la provenienza dei prodotti industriali sono state elaborate per aiutare le aziende nel computo della parte svizzera dei loro prodotti o servizi. La consultazione permetterà di valutare l'utilità di tali precisazioni. In mancanza di una regola specifica, starebbe esclusivamente ai tribunali pronunciarsi in merito.

- **Procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35 segg. LPM)**

La procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso di fronte all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è una nuova procedura semplificata introdotta su richiesta delle cerchie interessate. Prevede che chiunque possa presentare all'IPI una domanda di cancellazione totale o parziale di un marchio, se questo non è utilizzato per un periodo di cinque anni consecutivi. I dettagli relativi alla procedura sono regolati nell'OPM.

- **Altri punti della revisione**

- L'OPM ha subito diverse altre modifiche determinate dall'introduzione del **marchio geografico**, un nuovo strumento finalizzato in particolare ad agevolare l'attuazione della protezione delle indicazioni di provenienza all'estero. Va ricordato che in virtù della LPM un marchio geografico può essere registrato per una denominazione d'origine o un'indicazione geografica iscritta nel registro federale o una denominazione d'origine protetta da un Cantone (cfr. art. 27a LPM). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto di un'ordinanza di settore (p.es. la vigente ordinanza «Swiss made» per gli orologi).

---

<sup>1</sup> RS 232.111

<sup>2</sup> Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11).

<sup>3</sup> Rautenstrauch, Thomas (2013), *Gutachterliche Stellungnahme zu den Umsetzungsvorschlägen betreffend die Berechnung des notwendigen Anteils, der ein Produkt zu einem Schweizer Produkt macht*. Zürich: Hochschule für Wirtschaft HWZ.

<sup>4</sup> Hulliger, Beat; Bill, Marc (2013), *Repräsentativität von Unternehmens-Gruppen als Vertreter von Branchen. Bericht im Auftrag des Instituts für Geistiges Eigentum*. Arbeitsbericht der Hochschule für Wirtschaft FHNW Nr. 33. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz.

- L'IPI ha inoltre previsto la possibilità di **informare il pubblico** sui motivi del rifiuto di una domanda di registrazione (cfr. art. 38 OPM).

## 2. Base legale

Fatto salvo l'articolo 73 LPM che ribadisce la competenza generale del Consiglio federale in materia di emanazione delle leggi esecutive, la revisione dell'OPM poggia su due norme di delegazione esplicite:

- l'articolo 50 LPM, che conferisce al Consiglio federale la facoltà di precisare le condizioni previste agli articoli 48 capoverso 2 e 48a–49 LPM; e
- l'articolo 35c LPM che consente al Consiglio federale di disciplinare le modalità della procedura di cancellazione di un marchio per mancato uso.

## 3. Commento ai singoli articoli

### Capitolo 2: Registrazione dei marchi

#### Sezione 1: Procedura di registrazione

##### **Art. 9 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>** *Domanda di registrazione*

L'articolo 9 disciplina il contenuto della domanda di registrazione di un marchio. L'aggiunta della lettera c<sup>bis</sup> è determinata dall'introduzione del marchio geografico. Al momento del deposito del marchio il depositante deve indicare la categoria di marchio che intende registrare (analogamente alla lett. c per i marchi collettivi e di garanzia).

##### **Art. 12 cpv. 3** *Priorità in virtù della Convenzione di Parigi*

Il capoverso 3 prevede che l'IPI tenga un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera in materia di diritto di priorità di un marchio (cfr. art. 7 cpv. 2 LPM; art. 4 Convenzione di Parigi<sup>5</sup>). In virtù della prassi costante dell'IPI, di seguito illustrata, il capoverso diventa superfluo e può essere abrogato: se un Paese appartiene alla Convenzione di Parigi o all'Organizzazione mondiale del commercio<sup>6</sup>, si può concludere che la reciprocità è garantita. L'IPI esamina, invece, l'esistenza o l'assenza di reciprocità in un caso concreto, se lo Stato interessato non è né membro della CUP né dell'OMC. Si tratta, tuttavia, di un concorso di circostanze divenuto raro.

##### **Art. 14 cpv. 1** *Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità*

L'OPM deve essere modificata in funzione del nuovo tenore dell'articolo 9 LPM: produrre il documento di priorità non è più obbligatorio. Se il depositante non presenta il documento o i documenti necessari, il diritto di priorità si estingue.

---

<sup>5</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; CUP, RS **0.232.04**).

<sup>6</sup> Per gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, le prescrizioni materiali della CUP sono vincolanti conformemente all'articolo 2 paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS; Allegato 1.C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS **0.632.20**).

## **Art. 17** *Esame materiale*

**Cpv. 1:** L'aggiunta della lettera e (art. 30 cpv. 2 lett. c–e LPM) è resa necessaria dall'introduzione del marchio geografico. Consente di respingere la domanda di registrazione se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 27a segg. LPM.

**Cpv. 2:** Nel quadro del deposito di un marchio geografico per una denominazione viticola estera, occorre esaminare se questa soddisfi le condizioni specifiche fissate nella legislazione viticola. Secondo il messaggio<sup>7</sup> (pag. 7466) l'ente pubblico estero (o il gruppo) richiedente deve rivolgersi all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) prima di deporre un marchio geografico. Nel quadro della procedura di registrazione l'IPI garantisce un contatto consultando l'UFAG a riguardo. L'UFAG verifica se la denominazione viticola estera soddisfa le condizioni fissate dalla legislazione viticola svizzera. Se l'UFAG constata che le condizioni sono soddisfatte, la procedura di registrazione del marchio può proseguire.

**Cpv. 3:** L'introduzione nel nuovo capoverso 2 ha reso necessario un adeguamento linguistico.

## **Sezione 2: Procedura di opposizione**

### **Art. 23 cpv. 4** *Diverse opposizioni, sospensione della decisione*

Il capoverso 4 riguarda la sospensione della procedura di opposizione. Quest'ultima è sospesa se è al contempo stata aperta una procedura di cancellazione o una procedura civile che influisce sulla decisione di opposizione.

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

### **Art. 24a** *Forma e contenuto della domanda*

Il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio (art. 35b cpv. 1 lett. a LPM). Deve quindi presentare i documenti probatori già al momento della domanda (lett. e). Le condizioni secondo cui è determinata la verosimiglianza del mancato uso varieranno in funzione dei fatti oggetto di valutazione. A titolo d'esempio, se il titolare di un marchio è stato cancellato dal registro di commercio a seguito di un fallimento, le esigenze in materia probatoria non saranno severe.

### **Art. 24b** *Recapito in Svizzera*

Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la LPM e non ha né domicilio né sede in Svizzera in virtù dell'articolo 42 LPM deve designare un recapito in Svizzera.

**Cpv. 1:** Il capoverso 1 disciplina il caso in cui il depositante debba indicare un tale recapito. Se non lo fa entro il termine stabilito, l'IPI dichiara irricevibile la domanda di cancellazione.

**Cpv. 2:** Il capoverso 2 disciplina il caso in cui la controparte debba indicare un tale recapito. Se non adempie a tale obbligo, la controparte è esclusa dalla procedura e le decisioni successive sono notificate mediante pubblicazione nel Foglio federale conformemente all'articolo 36 PA<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> 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 (messaggio concernente il Progetto «Swissness»), FF **2009** 7425.

<sup>8</sup> Legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS **172.021**).

#### **Art. 24c** *Scambio di allegati*

**Cpv. 1:** Se una domanda di cancellazione non è palesemente irricevibile, l'IPI ne informa la controparte. Una domanda di cancellazione è ad esempio palesemente irricevibile se è presentata prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 35a capoverso 2 LPM. Nella sua risposta la controparte deve in particolare rendere verosimile l'uso del marchio o l'esistenza di motivi gravi che giustificano il mancato uso (cpv. 3).

**Cpv. 4:** Di norma si procede a ulteriori scambi di allegati, poiché la controparte presenterà i relativi documenti probatori che saranno inviati al richiedente affinché prenda posizione a tutela del diritto di essere sentito.

#### **Art. 24d** *Diverse domande*

Se diverse domande di cancellazione sono presentate per lo stesso marchio, l'IPI può riunire le domande in un unico procedimento. L'articolo 23 capoverso 2 OPM a cui è fatto riferimento prevede inoltre che, per motivi di economia di procedura, l'IPI può dapprima trattare una delle domande di cancellazione e sospendere il procedimento riguardante le altre domande.

#### **Art. 24e** *Restituzione della tassa di cancellazione*

**Cpv. 1:** Se la domanda di cancellazione è presentata prima della scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 35a capoverso 2 LPM o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. Non sono rimosse le spese.

**Cpv. 2:** Il capoverso 2 prevede che se una causa diviene priva d'oggetto oppure in caso di transazione giudiziale o versamento di un'indennità, la metà della tassa è restituita. Il capoverso 2 non disciplina le modalità di ripartizione dell'importo tra le parti. In caso di accordo tra le parti e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33b PA, la tassa è restituita integralmente.

### **Sezione 5: Cancellazione della registrazione**

#### **Art. 35**

In virtù dell'articolo 35 lettera e LPM la procedura di cancellazione di un marchio ai sensi dell'articolo 35a LPM è soggetta a tassa. Negli altri casi previsti all'articolo 35 LPM la cancellazione è esente da tasse.

### **Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi**

#### **Sezione 1: Fascicolo**

##### **Art. 36 cpv. 1 e 2** *Contenuto*

L'articolo 36 precisa il contenuto del fascicolo tenuto dall'IPI per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi. Il capoverso 1 è modificato a seguito dell'introduzione della procedura di cancellazione per mancato uso in virtù dell'articolo 35a LPM. Il capoverso 2 è modificato in considerazione dell'introduzione del marchio geografico.

##### **Art. 38 cpv. 2** *Informazioni su domande di registrazione*

Nel quadro del suo dovere d'informazione, l'IPI desidera informare i terzi in modo più completo. È ormai possibile ottenere informazioni sulle domande respinte (ma non su quelle ritirate). La

pubblicazione di queste informazioni non è prevista nel registro online «Swissreg» ([www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)), ma nella piattaforma «Assistenza all'esame» (<https://ige.ch>).

## Sezione 2: Registro dei marchi

### Art. 40 cpv. 2 lett. d<sup>bis</sup> *Contenuto del registro*

L'aggiunta della lettera d<sup>bis</sup> nel capoverso 2 è determinata dall'introduzione del marchio geografico.

## Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi

### Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

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

In virtù dell'articolo 35a capoverso 2 LPM una domanda di cancellazione per mancato uso può essere presentata alla fine del termine di attesa. L'articolo 50a disciplina le modalità di calcolo del termine di attesa per le registrazioni internazionali con effetto di protezione per la Svizzera. Il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione (per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della protezione, il termine inizia a decorrere alla scadenza del termine per l'emissione di un rifiuto della protezione che è di 12 mesi se è applicato l'Accordo di Madrid<sup>9</sup> (AM) o di 18 mesi se è applicato il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid<sup>10</sup> (PM). Se è stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame accelerato, il termine decorre dall'emissione della concessione. In merito si veda anche il messaggio concernente il progetto «Swissness»<sup>11</sup>, pag. 7498 seg.).

#### Art. 52 *Rifiuto di protezione e invalidazione*

##### Cpv. 1:

**Let. a:** Sulla base di un marchio registrato in uno dei Paesi membri del sistema di Madrid (AM/PM) è possibile chiedere la protezione mediante l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Nel quadro di questo sistema il segretariato dell'OMPI si occupa dell'esame formale di tutte le registrazioni di base e della classificazione dei prodotti e servizi prima che la registrazione sia notificata al Paese designato nella domanda.

Analogamente agli uffici degli Stati Uniti, della Germania o dell'Unione europea, l'IPI deve poter emettere un rifiuto di protezione per un marchio internazionale con effetto di protezione per la Svizzera in base al solo motivo che l'indicazione dei prodotti e servizi è troppo vaga o insufficientemente precisa secondo le disposizioni nazionali svizzere (a prescindere dall'esame del segretariato dell'OMPI). Questa nuova possibilità dovrebbe consentire di escludere dalla protezione i marchi la cui classificazione è palesemente scorretta. Questa nuova prassi si fonda sull'eccezione dell'ordine pubblico prevista all'articolo 6<sup>quinquies</sup> lettera B numero 3 CUP<sup>12</sup> e ha lo

<sup>9</sup> Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 (AM, RS **0.232.112.3**).

<sup>10</sup> Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (PM, RS **0.232.112.4**).

<sup>11</sup> Cfr. nota 7.

<sup>12</sup> Cfr. nota 5.

scopo di assicurare la parità di trattamento dei marchi svizzeri e delle registrazioni internazionali.

**Lett. b:** Il rinvio all'articolo 35 lettera d LPM consente d'invalidare una registrazione internazionale divenuta priva di fondamento a seguito della cancellazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica su cui si basa.

Quanto al rinvio all'articolo 35 lettera e LPM, la procedura di cancellazione per mancato uso può avere per oggetto anche una registrazione internazionale. In questo caso l'IPI comunica l'invalidazione all'OMPI.

**Cpv. 2:** Il capoverso 2 non subisce modifiche.

## **Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza**

### **Osservazioni preliminari:**

#### **1. Differenza tra indicazioni di provenienza geografica e indicazioni d'origine ai sensi del diritto doganale**

Le indicazioni di provenienza geografica e le indicazioni d'origine ai sensi del diritto doganale sono spesso confuse ed è pertanto utile ribadire le differenze.

Le indicazioni di provenienza geografica soggiacciono al diritto in materia di contrassegni e sono rinvii diretti o indiretti alla provenienza geografica di prodotti o servizi. Le disposizioni sulla provenienza devono garantire che solo i prodotti che corrispondono a un determinato territorio geografico siano contrassegnati con l'indicazione di provenienza corrispondente. In qualità di disposizioni del diritto in materia di contrassegni le indicazioni di provenienza contribuiscono a tutelare i consumatori e favoriscono una concorrenza leale e non falsificata.

Le regole d'origine doganali sono invece tese all'attuazione di misure economiche esterne e di misure tariffarie doganali, quindi anche alla definizione delle tariffe doganali. Le prove o i certificati d'origine confermano che un prodotto è stato interamente prodotto o «sufficientemente trasformato» in un determinato Paese. Si distingue tra origine preferenziale e origine non preferenziale. Le regole per determinare l'origine preferenziale dei prodotti (in virtù degli accordi di libero scambio conclusi bilateralmente o sotto l'egida dell'AELS) e le regole per determinare l'origine non preferenziale dei prodotti (in virtù della relativa ordinanza del DEFR<sup>13</sup>) si applicano a prescindere dal diritto sulla protezione dei marchi.

In altri termini, non è escluso che un prodotto non possa essere venduto con l'indicazione «Made in Switzerland», benché soddisfi i criteri d'origine in virtù del diritto doganale. A titolo d'esempio, in virtù del diritto doganale il pesce di mare pescato con un peschereccio battente bandiera svizzera è considerato «interamente prodotto in Svizzera». Nel caso di un allineamento dei criteri determinanti per l'indicazione di provenienza «Svizzera» e delle regole d'origine doganali, un peschereccio panamense battente bandiera elvetica potrebbe contrassegnare il suo pescato proveniente dall'Oceano indiano con l'indicazione «Swiss Delice» o «Swiss Sea Food» e con la croce svizzera.

---

<sup>13</sup> Ordinanza del 9 aprile 2008 sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR, RS 946.311).

## 2. Indicazioni di provenienza regionali o locali

La legislazione «Swissness» protegge sia le indicazioni di provenienza che si riferiscono al territorio di un Paese (p.es. «Svizzera» o «Germania») sia le indicazioni che si riferiscono a zone interne (locali o regionali, p.es. «Lucerna», «Berner Oberland» ecc.). È un'«indicazione di provenienza» qualsivoglia riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, senza che siano esclusi dalla definizione determinati luoghi geografici (cfr. art. 47 cpv. 1 LPM che non è modificato dalla revisione).

## 3. Gamma di prodotti

Conformemente all'articolo 49a LPM le indicazioni di provenienza possono essere utilizzate nella pubblicità se tutti i prodotti e servizi pubblicizzati soddisfano i criteri relativi alla provenienza. Tutti i prodotti contrassegnati con l'indicazione «Svizzera» devono provenire dalla Svizzera. A titolo d'esempio, non basta che un unico prodotto di una gamma di cinque prodotti sia di provenienza svizzera per pubblicizzare l'intera gamma con l'indicazione «Svizzera».

Questo principio conosce un'eccezione: la provenienza di una derrata alimentare è valutata in funzione del flusso di merci in un anno (art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari).

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 52a *In generale*

I capoversi 1, 2 e 3 permettono di meglio definire il campo d'applicazione delle diverse categorie di prodotti (prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali). Sono inoltre definiti i termini «prodotti naturali» e «materie».

**Cpv. 1:** I prodotti di origine naturale comprendono sia le derrate alimentari sia altri prodotti come il legno e la pietra. Per differenziarli dalle derrate alimentari e dai prodotti industriali è decisivo il criterio della trasformazione. La nozione di «trasformazione» non è sempre facile da definire. Ad esempio, un frutto allo «stato grezzo» è un prodotto naturale (art. 48a lett. b LPM), anche se prima di raggiungere il consumatore deve essere raccolto, lavato, possibilmente trattato, imballato ecc. Queste operazioni non sono, tuttavia, considerate una «trasformazione» del prodotto. Se lo stesso frutto è utilizzato in uno yogurt, quest'ultimo è un prodotto naturale trasformato che rientra nella categoria delle derrate alimentari. Secondo il messaggio concernente il progetto «Swissness»<sup>14</sup> (pag. 7476), un prodotto è un prodotto naturale trasformato se attraverso la trasformazione ha acquisito nuove proprietà essenziali. In merito si veda anche l'articolo 2 capoverso 1 lettera h dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso<sup>15</sup> (ODerr) che definisce la nozione di trasformazione un *cambiamento sostanziale del prodotto originario, per esempio mediante trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o combinazione di tali procedimenti; una derrata alimentare non è considerata trasformata se è divisa, separata, sezionata, affettata, disossata, tritata, scorricata, macinata, tagliata, pulita, selezionata, sgusciata, triturrata, refrigerata, congelata, surgelata o scongelata*. Questa definizione permette di circoscrivere ulteriormente la nozione di trasformazione senza, tuttavia, essere decisiva in tutti i casi. Effettivamente l'articolo 48a LPM deve essere interpretato indipendentemente dal diritto delle derrate alimentari, anche se questo svolge evidentemente un ruolo importante nel contesto. Quanto alla distinzione tra prodotti naturali e prodotti industriali un tronco d'albero abbattuto nel bosco è un prodotto naturale; se il

---

<sup>14</sup> Cfr. nota 7.

<sup>15</sup> RS 817.02

legno è utilizzato per fabbricare un mobile, questo è un prodotto naturale trasformato che rientra nella categoria dei prodotti industriali.

Casi speciali:

- Il cuoio è un prodotto industriale ai sensi dell'articolo 48c LPM, perché si tratta di un prodotto naturale trasformato non alimentare. Questa soluzione può confondere i consumatori che potrebbero presumere che il «cuoio svizzero» sia fatto a partire da un animale «svizzero». Tuttavia, nella maggioranza dei casi, i consumatori non hanno a che fare con il cuoio in sé, ma con dei prodotti in cuoio (p.es. un paio di scarpe o una borsa) per cui l'indicazione «Svizzera» si riferisce al prodotto finito e corrisponde alle loro attese.
- Gli alimenti destinati agli animali non sono assoggettati all'articolo 48b LPM, perché la definizione della legge sulle derrate alimentari (LDerr)<sup>16</sup> comprende unicamente gli alimenti destinati agli esseri umani. Si applica quindi l'articolo 48c LPM.

**Cpv. 2:** Per motivi legati alla trasparenza il capoverso 2 rinvia alla nuova ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari. Il rinvio ha l'obiettivo di ricordare all'utente che troverà precisazioni sulle derrate alimentari in quest'altra ordinanza.

**Cpv. 3:** Gli altri prodotti sono soprattutto prodotti industriali e artigianali che non sono né prodotti naturali (art. 48a LPM) né derrate alimentari (art. 48b LPM).

**Cpv. 4:** Il messaggio concernente il progetto «Swissness» (pag. 7482) precisa la definizione della nozione di «materie» di cui all'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM: «*la nozione di materia prima deve essere interpretata in senso lato. La disposizione si applica alle materie prime in senso stretto ma anche ai componenti di un prodotto, come ad esempio i microchip*». I microchip sono materie semilavorate e insieme a materie prime e materie ausiliarie costituiscono le cosiddette materie di un prodotto («*Materialien*»). Nella realtà attuale, fortemente basata sulla divisione del lavoro, la maggioranza delle aziende non produce i propri prodotti utilizzando materie prime, ma impiegando materie semilavorate e ausiliarie che acquista da terzi prima di trasformarle. Ammettendo un'interpretazione in senso lato della nozione di «materie prime» il legislatore vuole evitare di penalizzare i produttori che intendono produrre in Svizzera, ma che non vi trovano i componenti necessari, o di obbligarli a trasformare loro stessi le materie prime eventualmente disponibili in Svizzera.

Occorre cionondimeno evitare che questa interpretazione a largo raggio favorisca l'aggiramento delle condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Il rapporto tra le «materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore (cfr. art. 52b Divieto di abuso).

#### **Art. 52b** *Divieto di abuso*

Il divieto di abuso è uno dei principi centrali del sistema giuridico svizzero (cfr. art. 2 del Codice civile<sup>17</sup>). Il principio è ripreso nell'OPM perché nel tentativo di elaborare delle regole «Swissness» che siano pragmatiche e sufficientemente flessibili per coprire tutte le situazioni economiche riscontrate nella pratica, ci si è resi conto che determinate disposizioni implicano un

---

<sup>16</sup> RS 817.0

<sup>17</sup> RS 210

elevato potenziale d'abuso, nella misura in cui i criteri relativi alla provenienza possono essere aggirati. Questa disposizione si rivolge in particolare ai tribunali chiamati a esprimersi nei casi concreti e alle aziende che scelgono di utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera.

Questa clausola consente altresì di ribadire lo scopo della nuova legislazione di rafforzare la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera alla luce dei numerosi abusi in questo ambito.

Il tenore di questa disposizione si ispira all'articolo 8 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione<sup>18</sup> (OStrM).

**Cpv. 1:** I criteri relativi alla provenienza sono formulati in maniera volutamente generica, affinché siano applicabili a tutti i prodotti e servizi. Il principio del divieto d'abuso riguarda in particolare le disposizioni che regolano il calcolo del peso delle materie prime o dei costi di produzione, ma anche quelle che definiscono le eccezioni. Evidentemente gli abusi possono riguardare altre disposizioni come quelle tese a evitare gli inganni in relazione con le ragioni commerciali, a definire il territorio di provenienza svizzera nelle zone di frontiera o a definire il sito dell'amministrazione effettiva di un fornitore di servizi.

**Cpv. 2:** Il legislatore ha rinunciato a definire un principio contabile per il calcolo dei costi di produzione di un prodotto, consapevole del fatto che le aziende utilizzano principi diversi. Ciononostante, sarebbe ad esempio abusivo approfittarne cambiando sistematicamente il principio per uno stesso prodotto o per una stessa gamma di prodotti allo scopo di racimolare parti di «provenienza svizzera».

Anche l'interpretazione del termine «materie prime» nel senso di «materie» può dare adito ad abusi (art. 52a cpv. 4 OPM). Questa interpretazione vicina alla prassi non deve, tuttavia, favorire l'aggiramento delle condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Al fine di prevenire eventuali abusi, il rapporto tra le «materie che non provengono dalla Svizzera» e la «prestazione propria fornita in Svizzera nel quadro della produzione» deve situarsi a un livello ragionevole per il rispettivo settore. In altri termini la prestazione propria fornita dal produttore finale deve essere sufficiente in relazione all'insieme del prodotto e in proporzione alle materie «estere». La prestazione propria può, ad esempio, comprendere materie che soddisfano i criteri che determinano la provenienza svizzera e/o i relativi costi di trasformazione realizzati in Svizzera (costi di processo). La semplice saldatura di cavi e spine acquistati all'estero non basta, ad esempio, per produrre «cavi svizzeri». Se i cavi sono invece acquistati da un produttore svizzero che li ha fabbricati nel rispetto dei criteri di utilizzazione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e sono poi trasformati in Svizzera, la prestazione propria fornita in Svizzera è nettamente più elevata. Un altro caso di abuso dell'interpretazione molto lata della nozione di materie e materie prime sarebbe il mancato utilizzo di una materia semilavorata disponibile in Svizzera senza motivo valido (p.es. viti del colore «sbagliato») se il componente è rilevante per il funzionamento del prodotto.

## **Sezione 2: Indicazioni di provenienza per prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM, in particolare per prodotti industriali**

---

<sup>18</sup> RS 941.210

**Art. 52c***Costi di produzione determinanti*

Per determinare la provenienza di un prodotto industriale sono decisivi due criteri (art. 48c LPM): almeno il 60 per cento dei *costi di produzione* deve essere stato realizzato in Svizzera e la tappa più significativa della produzione deve essersi svolta in Svizzera. La nozione di «costi di produzione» è diversa se si riferisce alla contabilità finanziaria allestita a fini esterni all'azienda («*Herstellungskosten*») o alla contabilità analitica allestita a fini interni all'azienda («*Herstellkosten*»). La differenza principale tra i due tipi di contabilità sta nel fatto che il primo tiene conto solo dei cosiddetti costi finanziari, ossia i flussi di pagamento effettivamente incorsi, mentre il secondo prende in considerazione anche i costi teorici o i costi opportunità. Questi ultimi non si riferiscono a flussi di pagamento concreti, ma si impiegano, ad esempio, per dimostrare quanto si sarebbe potuto ottenere con gli stessi mezzi se fossero stati utilizzati diversamente<sup>19</sup>.

Per quanto concerne i costi rilevanti per determinare la provenienza di un prodotto, sono pertinenti unicamente i pagamenti realmente effettuati. Per questo motivo i calcoli relativi alla presente legislazione si fondano sulla nozione di costi di produzione appartenente alla contabilità finanziaria e sulle sue sottocategorie<sup>20</sup>. In altri termini solo i costi effettivamente realizzati nel processo di produzione possono e devono essere considerati nel calcolo per determinare la provenienza svizzera. L'importo dell'ammortamento di una macchina corrisponde, ad esempio, al valore reale d'acquisto e non al valore presunto (teorico) di rimpiazzo. I dati necessari possono essere ottenuti semplicemente consultando la contabilità dell'azienda. È, tuttavia, fondamentale applicare sempre lo stesso principio contabile per definire i dati utilizzati nel calcolo per determinare la provenienza svizzera.

I costi di imballaggio e di trasporto, i costi amministrativi e di distribuzione, nonché i costi di marketing e di servizio legati ai prodotti fabbricati dalle diverse aziende non sono considerati nei costi di produzione. Sono pertanto esclusi dal calcolo secondo l'articolo 48c capoverso 3 LPM (**cpv. 2**). Sono esclusi dai costi di produzione anche gli oneri finanziari ad esempio inerenti a progetti di ricerca o di sviluppo.

I costi di produzione comprendono i costi di ricerca e sviluppo, i costi delle materie e i costi di fabbricazione (compresi i costi legati alla qualità e alla certificazione) che sono a loro volta suddivisi in sottocategorie (**cpv. 1**). I commenti che seguono descrivono le diverse nozioni, qui presentate in forma tabellare, nel dettaglio.

	Costi di ricerca
	Costi di sviluppo
①	<b>Totale dei costi di ricerca e sviluppo (costi R&amp;S)</b>
	Costi delle materie prime
	Costi delle materie ausiliarie
	Costi delle materie semilavorate - quota dei costi delle materie
	Costi delle materie semilavorate - quota dei costi del processo
②	<b>Totale dei costi diretti delle materie</b>
	Costi di imballaggio e di trasporto dei prodotti in fabbricazione
	Costi di immagazzinaggio dei prodotti in fabbricazione

<sup>19</sup> A titolo d'esempio, il rendimento del capitale investito in un nuovo padiglione di produzione dovrebbe corrispondere almeno al tasso d'interesse del mercato. In caso contrario sarebbe stato meglio rinunciare alla costruzione del padiglione e investire nel mercato dei capitali.

<sup>20</sup> A riguardo si veda Rautenstrauch, Thomas (2013): cfr. nota 3.

	Altri costi del processo
③	<b>Totale dei costi indiretti delle materie</b>
②+③	<b>Totale dei costi delle materie</b>
	Salari e costi di fabbricazione legati ai salari
	Costi di fabbricazione legati alle macchine
	Altri costi di fabbricazione
	Costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore
	Costi per prestazioni esterne e licenze incentrate sui prodotti
④	<b>Totale dei costi di fabbricazione</b>
①+②+③+④	<b>TOTALE DEI COSTI DI PRODUZIONE (incl. costi R&amp;S)</b>

Fonte: Perizia Rautenstrauch, 2013 (cfr. nota 3).

**Art. 52d** *Costi di ricerca e sviluppo*

Questa disposizione riguarda i costi di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 48c capoverso 2 lettera b LPM.

Conformemente ai principi contabili (internazionali), i costi di ricerca e sviluppo (R&S) devono essere considerati separatamente. In genere, la ricerca non è incentrata su un prodotto o un procedimento specifico, ma serve a fini più astratti di ricerca scientifica e/o tecnica<sup>21</sup>. Dai risultati di una ricerca non scaturiscono normalmente possibilità di applicazione commerciale dirette. Al contrario lo sviluppo è direttamente incentrato sui prodotti o sul procedimento.

**Art. 52e** *Attribuzione dei costi di ricerca e sviluppo*

Si tratta di distinguere la ricerca non incentrata sui prodotti o sulle applicazioni dalla ricerca incentrata sui prodotti. I costi della ricerca non incentrata sui prodotti devono essere ripartiti sui relativi prodotti tramite una chiave di ripartizione idonea, mentre i costi della ricerca incentrata sui prodotti possono essere attribuiti direttamente ai costi di produzione dei singoli prodotti, analogamente ai costi di sviluppo.

**Cpv. 1:** I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione dei singoli prodotti.

**Cpv. 2:** I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti, ad esempio, mediante una delle seguenti chiavi:

- a. la chiave normalmente utilizzata dall'azienda ;
- b. le ipotesi formulate nel piano d'esercizio ; o
- c. la prassi di settore accertata.

Si ricorre alla «*chiave normalmente utilizzata dall'azienda*» se il prodotto che deve essere contrassegnato con l'indicazione di provenienza «Svizzera» non si distingue in modo decisivo dagli altri prodotti sul piano dell'intensità della ricerca e deve quindi essere considerato alla stregua

<sup>21</sup> Nell'ambito della ricerca farmaceutica, ad esempio, un'unica sostanza tra molte sarà messa in commercio sotto forma di medicinale. La ricerca delle sostanze appartiene tipicamente alla **ricerca**. Se durante i test preliminari una delle sostanze produce un effetto auspicato, nell'ambito dello **sviluppo** si cercherà di creare, sulla base di tale sostanza e mediante procedimenti idonei, un medicinale utilizzabile per gli esseri umani che potrà poi essere commercializzato.

degli altri prodotti in termini di attribuzione dei costi di ricerca<sup>22</sup>. Se, durante la pianificazione, è già evidente che un prodotto specifico genererà oneri di ricerca supplementari (od oneri nettamente inferiori) rispetto agli altri prodotti, si impiegheranno le «*ipotesi formulate nel piano d'esercizio*»<sup>23</sup>. Se esistono «*usi di settore*» in materia, anche questi possono essere utilizzati quale chiave di ripartizione.

**Cpv. 3:** Può succedere che, dopo l'ammortamento completo dei costi R&S iniziali, un prodotto non raggiunga più il limite minimo dei costi di produzione necessario per utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera. Sarebbe poco opportuno se il prodotto in questione perdesse il suo status di prodotto «svizzero» per questo motivo. Per evitare questo tipo di situazione, è possibile continuare a tenere conto dei costi di ammortamento annui medi (Totale dei costi R&S ① divisi per il numero di anni di ammortamento).

#### **Art. 52f** *Costi delle materie*

**Cpv. 1:** La nozione di «costi di produzione» comprende i costi di ricerca e sviluppo, i *costi delle materie* e i costi di fabbricazione. Si distingue tra costi diretti delle materie e costi indiretti delle materie.

**Cpv. 2:** I costi diretti delle materie si compongono dei costi delle materie prime, delle materie ausiliarie e delle materie semilavorate. Sono direttamente attribuibili ai prodotti.

**Cpv. 3:** I costi indiretti delle materie comprendono tra gli altri i costi per l'immagazzinamento intermedio dei prodotti in fabbricazione o per il loro trasporto, nella misura in cui avviene in Svizzera ed è necessario per la produzione.

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

I costi delle materie sono attribuiti al prodotto sia applicando una chiave idonea (costi indiretti delle materie), sia direttamente (costi diretti delle materie). In ogni caso occorre distinguere tra costi generati dalle materie svizzere e costi generati dalle materie estere. Sono materie svizzere le materie prime ricavate in Svizzera come il legno e la pietra. Anche le materie ausiliarie o semilavorate che soddisfano i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera sono considerate materie svizzere (cfr. art. 52a cpv. 4 OPM). È ad esempio contemplabile l'installazione di una cinghia di trasmissione fabbricata in Svizzera su una macchina o l'uso di viti speciali fabbricate in Svizzera.

In virtù delle regole dei principi contabili adottati, le tasse di licenza sono comprese nel calcolo dei costi di produzione determinanti.

**Cpv. 1:** Esistono diverse possibilità per attribuire i costi diretti delle materie ai costi di produzione. Questo articolo cita un elenco di metodi non esaustivo.

---

<sup>22</sup> Esempio: costi di ricerca un milione di franchi svizzeri, quattro prodotti, 250 000 franchi svizzeri attribuiti a ciascun prodotto.

<sup>23</sup> Esempio: costi di ricerca un milione di franchi svizzeri, quattro prodotti, il prodotto «Swissness» è tuttavia solo una variante di un prodotto esistente che, secondo il piano d'esercizio, beneficia già di una ricerca ammortizzata. 100 000 franchi svizzeri saranno attribuiti al prodotto «Swissness», mentre 300 000 franchi svizzeri saranno attribuiti a ciascuno degli altri tre prodotti.

In virtù della **lettera a** le materie semilavorate sono attribuite ai costi di produzione del prodotto finale in misura esattamente corrispondente ai costi di produzione realizzati in Svizzera che comprendono, a prescindere dal fatto che soddisfino i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera<sup>24</sup>. A titolo d'esempio, se una materia semilavorata è svizzera al 40 per cento, tale percentuale sarebbe integrata nella parte dei costi di produzione svizzeri del prodotto finale, mentre la percentuale rimanente sarebbe considerata realizzata all'estero. Un possibile problema comportato da questo approccio potrebbe essere ottenere i relativi dati dai fornitori.

In virtù della **lettera b** una materia semilavorata che soddisfa i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» è considerata in misura del 100 per cento nel calcolo per determinare la provenienza svizzera del prodotto finale, in caso contrario ne è invece esclusa (0 %).

Le aziende sono libere di scegliere come provare la necessaria quota di «svizzerità» dei loro prodotti. Tuttavia, è fondamentale che applichino la soluzione scelta per il calcolo della «svizzerità» di un prodotto con rigore, evitando di adottare metodi diversi. Lo scopo è garantire che, in caso di contenzioso, le aziende siano in grado di fornire al tribunale elementi che attestino l'osservanza delle disposizioni legali con l'applicazione di un metodo di calcolo unitario.

**Cpv. 2:** Si veda il commento dell'articolo 52e capoverso 2 OPM.

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

Le materie ausiliarie (parti piccole come chiodi e viti, colle, prodotti di pulizia ecc.) influiscono in modo solo molto marginale sulle proprietà caratteristiche di un prodotto e sui suoi costi di produzione complessivi e in genere sono ripartite sui singoli prodotti con una chiave. A fini di semplificazione, nel computo della provenienza svizzera le materie ausiliarie possono essere sia completamente escluse sia considerate integralmente. Non è invece ammesso integrare unicamente le materie ausiliarie che soddisfano i criteri per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera escludendo le altre. Le materie ausiliarie possono inoltre essere escluse solo se rivestono un'importanza veramente secondaria rispetto al prodotto complessivo (**lett. a**) e se influiscono solo marginalmente sui costi del prodotto complessivo (**lett. b**). È vero che le materie ausiliarie rivestono un'importanza secondaria per definizione. Tuttavia, questa doppia condizione, analogamente all'ambito delle derrate alimentari (art. 4 cpv. 5 dell'ordinanza sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari), è indispensabile per sottolineare il carattere eccezionale della disposizione. Essa non deve in alcun caso favorire l'aggiramento della condizione del 60 per cento dei costi di produzione, ma piuttosto semplificare in modo pragmatico il calcolo dei costi.

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

Questa disposizione introduce un sistema alternativo all'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM, affinché si possa tenere conto delle materie non disponibili in quantità sufficiente nel calcolo del 60 per cento dei costi di produzione.

A differenza del settore agricolo, nel settore industriale non esistono dati relativi alla disponibilità delle materie che permetterebbero alla Confederazione, nel quadro dell'esame di un'ordinanza

---

<sup>24</sup> In merito cfr. in particolare Day, Stefan & Ludvigsen, Kai (2010): «Swissmade – oder doch nicht?», sic! 6/2010, pag. 482.

di settore, di vagliare i dati specifici dei diversi settori. Sulla scorta delle loro conoscenze settoriali, questi ultimi potranno pubblicare e aggiornare (elettronicamente) le informazioni sulla disponibilità delle materie in Svizzera (liste positive e negative). Tali liste creano la presunzione che una determinata materia non sia disponibile in quantità sufficiente (ossia lo sia solo nella percentuale indicata), e i produttori possono farvi riferimento per giustificare l'uso dell'indicazione «Svizzera». Non è quindi indispensabile che l'informazione in merito alla disponibilità insufficiente di una materia prima sia ancorata in un'ordinanza di settore. La presunzione può essere confutata nel quadro di una procedura giudiziaria. Se del caso, le informazioni pubblicate dovranno essere modificate di conseguenza.

Per favorire la trasparenza del sistema, l'associazione di settore deve evidentemente rendere disponibili i dati a tutti, ad esempio pubblicandoli sul proprio sito Internet. È parimenti immaginabile che, nell'ambito di un'iniziativa privata, sia creata una piattaforma virtuale per uno o più settori. La piattaforma permetterebbe a chi si trova dal lato della domanda di pubblicare il proprio fabbisogno di materie «svizzere» e a chi si trova dal lato dell'offerta di proporre le materie disponibili. Affinché una piattaforma accessibile al pubblico e finalizzata alla trasparenza sia parificata alla pubblicazione di un settore, la disponibilità di una materia deve essere facilmente consultabile in un momento preciso, ma essere verificabile anche retroattivamente (p.es. da parte di un tribunale). L'attribuzione di una materia prima parzialmente disponibile in quantità insufficiente in Svizzera avviene in proporzione della sua disponibilità. Se nel calcolo dei costi di una materia è ripreso il tasso di disponibilità chiaramente pubblicato da un settore, si può presumere che il produttore abbia a ragione (o a torto) escluso una determinata materia.

Tale presunzione non esonera, tuttavia, il produttore da qualsivoglia responsabilità nell'uso di un'indicazione di provenienza. Se le informazioni fornite da un settore sono palesemente scorrette o si contraddicono, la presunzione può essere confutata e nuocere il produttore che vi ha fatto riferimento. È quindi nell'interesse dei settori interessati fornire dati affidabili e attualizzarli regolarmente. Questa possibilità supplementare riflette la volontà del legislatore di sfruttare il margine di manovra di cui dispone per un'attuazione semplice e conforme alle esigenze degli utenti.

#### **Art. 52j** *Costi di fabbricazione*

**Cpv. 1:** I costi di produzione comprendono i costi di ricerca e sviluppo, i costi delle materie e i *costi di fabbricazione*. I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione.

**Cpv. 2:** I costi di fabbricazione comprendono in particolare i salari e i costi di fabbricazione legati ai salari, i costi di fabbricazione legati alle macchine e i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all'interno di un settore. Anche qui occorre distinguere i costi realizzati in Svizzera da quelli realizzati all'estero. I costi di fabbricazione sono direttamente attribuibili al prodotto se sono variabili o tramite una chiave se sono fissi. È parimenti possibile integrare nel calcolo i costi legati alla garanzia della qualità e alla certificazione, se queste due tappe si svolgono nel quadro di procedure prescritte per legge o disciplinate all'interno di un settore.

Se per il computo dei costi delle materie e dei costi di fabbricazione sono usati dati conformemente ai principi contabili nazionali o internazionali, tutte le cifre devono essere ottenute applicando lo stesso principio (si veda il commento dell'art. 52b OPM).

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

Si veda il commento dell'articolo 52e OPM.

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

Per evitare che la parte svizzera dei costi di produzione di un prodotto scenda sotto la soglia del 60 per cento solo a causa di un corso di cambio in calo, per le materie importate è preferibile fare riferimento al tasso corrispondente alla media degli ultimi tre anni (**lett. b**). Le aziende sono libere di utilizzare per il calcolo il corso di cambio applicato il giorno del pagamento (**lett. a**).

Anche qui è importante scegliere uno dei due metodi ed evitare di applicare una forma ibrida tra corso del giorno e corso medio (si veda l'art. 52b OPM).

### **Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi**

**Art. 52m**

In virtù della revisione un servizio è considerato svizzero se sono soddisfatte due condizioni cumulative: la sede sociale del fornitore e il sito dell'amministrazione effettiva devono trovarsi in Svizzera. Anche il Codice civile<sup>25</sup> (art. 56 CC), il diritto fiscale (art. 50 segg. LIFD<sup>26</sup> e art. 20 segg. LAID<sup>27</sup>) e il diritto privato internazionale (art. 21 cpv. 2 LDIP<sup>28</sup>) mettono in relazione la sede e il sito dell'amministrazione effettiva con determinate conseguenze legali.

Mentre la disposizione relativa alla sede non solleva particolari problemi, la nozione di «sito dell'amministrazione effettiva» deve essere concretizzata. Rispetto al collegamento con il «centro amministrativo effettivo» previsto nel messaggio e nel progetto del Consiglio federale, è più corretto parlare di «*sito* dell'amministrazione effettiva» poiché questa nozione è già ancorata nel paesaggio giuridico svizzero. Il legislatore ha esaminato la nozione nel quadro della legislazione in materia fiscale e, nel suo messaggio, l'ha definita «il luogo dell'amministrazione effettiva corrisponde a quello in cui sono gestiti gli affari sociali e sono prese le decisioni importanti dell'impresa»<sup>29</sup>. Anche il Tribunale federale ha sviluppato, in particolare per quanto concerne le disposizioni di diritto fiscale, un'ampia giurisprudenza in merito all'interpretazione di questa nozione di cui, per motivi di coerenza dell'ordinamento giuridico, occorre tenere conto anche nel diritto dei marchi. Il collegamento con «il luogo in cui sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale e in cui sono prese le decisioni importanti dell'impresa»<sup>30</sup> desunto dal Tribunale federale è quindi stato ripreso in forma adeguata nel diritto dei marchi.

Nel diritto relativo alle indicazioni di provenienza, le persone giuridiche e le persone fisiche (p.es. un imprenditore individuale) devono essere trattate alla stessa stregua. Contrariamente a quanto avviene nel diritto fiscale, non è dunque possibile fare riferimento allo *scopo sociale* o simili. Il «sito» dell'amministrazione effettiva di una persona fisica coincide con il luogo in cui la

---

<sup>25</sup> Cfr. nota 17.

<sup>26</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS **642.11**).

<sup>27</sup> Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS **642.14**).

<sup>28</sup> Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS **291**).

<sup>29</sup> Cfr. 83.043 Messaggio sull'armonizzazione fiscale (FF **1983** III 1).

<sup>30</sup> Cfr. DTF 50 I 100 consid. 2; DTF 54 I 301 consid. 2; decisione TF 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003 consid. 3; decisione TF 2C\_259/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 2.1.

persona ha il centro delle sue attività professionali<sup>31</sup>. Anche qui occorre, tuttavia, prevedere un certo margine di manovra.

Al contrario di altre fonti legali non si parla qui di un unico sito amministrativo, ma di *un* sito amministrativo. Ciò risulta anche dall'articolo 49 LPM e consente la flessibilità auspicata<sup>32</sup>. Un'azienda attiva a livello mondiale potrà, infatti, indicare *più* siti amministrativi. Sono fatti salvi i casi di abuso. La limitazione (**lett. b**) alle «decisioni determinanti per la fornitura dei servizi» ha lo scopo di impedire che per stabilire la provenienza siano considerati settori che, pur essendo presenti nel Paese della designazione di provenienza in questione, non hanno alcun nesso con il servizio interessato. Di conseguenza, se un'azienda internazionale di servizi informatici colloca il proprio centro di competenza per la logistica e la sicurezza in Svizzera, non potrà utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera per i servizi informatici che propone.

Le condizioni affinché sia soddisfatto il criterio del legame con il «sito dell'amministrazione effettiva» devono essere piuttosto severe. In caso di controversia, sarà il giudice a decidere se la gestione è effettivamente esercitata in Svizzera<sup>33</sup>. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52m OPM, si presume che il luogo in questione sia il sito dell'amministrazione effettiva. Questa presunzione è confutabile.

Al fine di integrare la nuova disposizione nell'esame dei marchi, è introdotta una **limitazione della lista dei prodotti o dei servizi ai servizi originari del relativo luogo di provenienza**, analogamente a quanto già accade nell'esame dei marchi per le indicazioni di provenienza. La prassi di limitazione dell'IPI è in linea con la giurisprudenza costante del Tribunale federale<sup>34</sup>. Per utilizzare un marchio di servizio che contiene l'elemento «Svizzera», sia il titolare sia il licenziatario devono osservare le condizioni per l'utilizzo della croce svizzera o di una designazione svizzera. Se tale limitazione non è rispettata nell'uso del marchio, questo non solo è ingannevole per i servizi così proposti, ma comprometterebbe il diritto al marchio, comportando possibilmente la cancellazione del marchio per mancato uso. La variante della limitazione incentiva i titolari a usare il marchio in modo conforme al diritto.

- **Regime di gruppo (art. 49 cpv. 2 LPM)**

Le nuove disposizioni tengono parimenti conto delle diverse strutture aziendali. Una filiale o una succursale estera di una società madre svizzera può utilizzare l'indicazione di provenienza «Svizzera» se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

1. la società madre ha sede in Svizzera;
2. la società madre o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata nello stesso Paese ha un sito dell'amministrazione effettiva in Svizzera;
3. la filiale o la succursale estera fornisce servizi del medesimo genere.

Si garantisce così che la società madre, a sua volta operativa, esercita un controllo concreto sufficiente sui servizi forniti dalla filiale estera, poiché la fornitura di servizi di qualità scadente nuocerebbe anche alla sua reputazione.

---

<sup>31</sup> Cfr. 82.072 Messaggio concernente una legge federale sul diritto internazionale privato (FF 1982 I 239) sulla nozione di stabile organizzazione delle persone fisiche.

<sup>32</sup> Messaggio concernente il progetto «Swissness», pag. 7485, cfr. nota 7.

<sup>33</sup> Messaggio concernente il progetto «Swissness», pag. 7485.

<sup>34</sup> Direttive in materia di marchi dell'IPI, versione dell'1.7.2012, pag. 125, in particolare la nota 2094 con rinvio alle decisioni del Tribunale federale determinanti.

Nel caso di una struttura holding (la società madre è una semplice società holding senza attività commerciale), la filiale domiciliata nello stesso Paese della società madre deve perlomeno fornire servizi del medesimo genere (= regime di gruppo).

- **Eventuali condizioni supplementari (art. 49 cpv. 3 LPM)**

La nozione di «eventuali condizioni supplementari» che «devono essere soddisfatte» affinché un'indicazione di provenienza possa essere utilizzata deve essere compresa come clausola generale. Essa consente di inglobare una moltitudine di eventuali requisiti supplementari possibilmente diversi secondo il Paese e il settore. Concretizzare questo tipo di condizioni supplementari a livello di ordinanza non è facile. È tuttavia possibile mettere in rilievo le condizioni particolari inerenti alle indicazioni di provenienza qualificate. A titolo d'esempio, nel settore bancario si potrebbe integrare il controllo statale, definito all'articolo 1 capoverso 4 LBCR<sup>35</sup> in un'ordinanza di settore, quale condizione supplementare ai sensi dell'articolo 49 capoverso 3 LPM. Infine, all'articolo 49 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l'articolo 50 capoverso 2 LPM è previsto uno strumento che consente ai settori di concretizzare le condizioni supplementari ragionevoli per il rispettivo settore a livello di ordinanza.

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

##### **Art. 52n**

**Cpv. 1:** In virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM il Consiglio federale può, in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, emanare delle ordinanze di settore che disciplinano l'uso delle indicazioni di provenienza svizzera per uno o più settori. L'ordinanza di settore non deve, tuttavia, servire abusivamente gli interessi specifici di una parte del settore. È al contrario fondamentale che una parte rappresentativa delle aziende del settore appoggi l'ordinanza. A questo scopo i settori saranno costretti, per giungere a una soluzione comune, a condurre discussioni preliminari a livello di settore. Una presa di contatto con i raggruppamenti minori del settore al fine di trovare una soluzione costruttiva e possibilmente consensuale è opportuna anche nel caso in cui un'associazione di grandi dimensioni soddisfa già le condizioni della rappresentatività. Un'ordinanza può essere elaborata da un'associazione o da più associazioni di categoria ed essere poi sottoposta al Consiglio federale. Le organizzazioni che presentano un progetto di ordinanza di settore devono rendere verosimile, in modo idoneo, di essere rappresentative delle aziende del settore interessato.

**Cpv. 2:** Le organizzazioni sono considerate rappresentative se rendono, ad esempio, verosimile che almeno il 60 per cento delle aziende attive nel settore sono favorevoli all'*ordinanza di settore* e che queste aziende impiegano almeno il 60 per cento del personale attivo nel settore interessato (in termini di unità equivalenti a tempo pieno). Questa percentuale corrisponde alle condizioni formulate all'articolo 5 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b dell'ordinanza DOP/IGP<sup>36</sup> quale valore soglia della rappresentatività.

**Cpv. 3:** Le aziende dei diversi settori possono essere raggruppate anche in funzione di criteri che definiscono il rispettivo settore, come la qualità dei prodotti o il segmento di prezzo. Anche per i gruppi così formati deve essere reso verosimile il consenso qualificato dei membri. Anche la distribuzione geografica delle aziende di un settore può essere rilevante. Queste condizioni supplementari possono essere proposte dalle associazioni di settore stesse. La decisione finale

---

<sup>35</sup> Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche (LBCR, RS 952.0).

<sup>36</sup> RS 910.12

in merito alle condizioni supplementari da applicare è presa dal Consiglio federale o dal Dipartimento competente. L'ordinanza di settore risultante è in qualsiasi caso vincolante per l'intero settore.

Per delimitare i diversi settori è disponibile la classificazione NOGA dell'Ufficio federale di statistica (UFS). Una volta definito con esattezza il settore è possibile individuare recapiti e grandezza di tutti i suoi membri grazie al registro delle imprese e degli stabilimenti dell'UFS. La perizia Hulliger/Bill del 2013<sup>37</sup> fornisce informazioni complementari e propone metodi ottimizzati di dimostrazione statistica della rappresentatività.

Oltre alle prove numeriche è possibile presentare altri documenti che rendono verosimile la rappresentatività, che mostrino, ad esempio, come il settore è rappresentato in seno ai gruppi internazionali o nel quadro delle negoziazioni della Confederazione. Un'altra fonte d'informazione possono essere le ricerche indipendenti di terzi (p. es. studi, sondaggi, ecc.).

## **Capitolo 8: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

### **Art. 55 cpv. 1**                      *Domanda d'intervento*

Questa disposizione concretizza l'articolo 71 LPM sulla domanda d'intervento dell'Amministrazione delle dogane. Poiché la disposizione è stata modificata, occorre tenerne conto anche nell'ordinanza.

### **Art. 56 cpv. 3**                      *Ritenzione*

Questo articolo rinvia all'articolo 72 capoverso 2 e 2<sup>bis</sup> LPM. L'articolo 2<sup>bis</sup> non esiste più ed è stato sostituito dal capoverso 3. Un adeguamento si rende dunque necessario.

## **Capitolo 9: Disposizioni finali**

### **Sezione 2: Disposizioni transitorie**

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

La LPM non comprende disposizioni transitorie. Sotto il profilo giuridico non è dunque possibile prevedere un termine transitorio per continuare a produrre in virtù del diritto previgente dopo l'entrata in vigore della revisione di legge. Per tenere conto delle richieste avanzate da diversi operatori economici durante l'elaborazione dell'ordinanza, la regolamentazione «Swissness» entrerà in vigore in una data unica, ossia il 1° gennaio 2017. Il Consiglio federale deciderà verosimilmente in merito all'entrata in vigore nel 2015. Le aziende hanno dunque almeno un anno di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni. È previsto un termine di due anni dall'entrata in vigore per immettere nel commercio le derrate alimentari e i prodotti industriali che adempiono le condizioni di provenienza valide prima della revisione in virtù del diritto previgente (termine di consumo delle scorte). La nuova regolamentazione «Swissness» inizierà a dispiegare pienamente i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2019, ossia cinque anni e mezzo dopo l'adozione del progetto da parte del Parlamento (il 21 giugno 2013).

---

<sup>37</sup> Cfr. Hulliger, Beat; Bill, Marc (2013): cfr. nota 4.

## 4. Ripercussioni

Come già ampiamente spiegato nell'analisi d'impatto della regolamentazione elaborata per il messaggio concernente il progetto «Swissness» (pagg. 7535 segg.)<sup>38</sup>, la revisione mira anzitutto a concretizzare diverse possibilità finalizzate a impedire agli opportunisti di utilizzare il marchio «Made in Switzerland»<sup>39</sup>. La reputazione veicolata da questo tipo d'indicazione di provenienza genera un valore aggiunto considerevole, in particolare per i prodotti tipicamente svizzeri. Questo valore aggiunto, che si vuole preservare a lungo termine, è pari all'uno per cento del prodotto interno lordo svizzero.

L'ordinanza ha lo scopo di agevolare le aziende interessate nell'attuazione delle disposizioni previste dalla legge e di fornire loro delle linee direttrici affidabili.

### 4.1 Finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Come emerge dal messaggio concernente il progetto «Swissness», l'IPI si assumerà l'onere comportato dalle nuove disposizioni (in particolare relativi alla gestione del nuovo registro delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli e alla procedura d'esame e di registrazione dei nuovi marchi geografici). Poiché l'IPI è autonomo dal punto di vista economico-aziendale (cfr. art. 1 LIPI<sup>40</sup>), il progetto non ha ripercussioni sulle finanze della Confederazione.

L'unica eccezione è la precisazione, richiesta durante le discussioni parlamentari, delle condizioni di provenienza per le derrate alimentari per quanto concerne il tasso di autoapprovvigionamento (art. 48b cpv. 4 LPM). La concretizzazione è compito dell'UFAG che dispone delle competenze, dei dati e dell'esperienza necessari in ambito agricolo e delle derrate alimentari. È verosimile che l'attuazione dell'ordinanza comporterà per l'UFAG un onere supplementare che sarà a carico del rispettivo dipartimento.

### 4.2 Finanziarie e sull'effettivo del personale per i Comuni e i Cantoni

Anche in questo caso è possibile riferirsi al messaggio concernente il progetto «Swissness». Già oggi il perseguimento penale dell'uso di indicazioni di provenienza non pertinenti compete ai Cantoni. La precisazione delle disposizioni agevolerà il perseguimento penale da parte dei Cantoni. Ciò vale anche per i chimici cantonali che grazie alla nuova ordinanza nell'ambito delle derrate alimentari disporranno di criteri da attuare ben definiti. Anche in questo caso non sono previsti oneri supplementari.

### 4.3 Per l'economia

Rispetto al progetto proposto dal Consiglio federale, dalle discussioni parlamentari non sono emerse divergenze di rilievo (eccezioni: per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento oppure è data la possibilità di includere i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte in modo uniforme nel calcolo teso a determinare la provenienza svizzera). Anche le possibili ripercussioni per l'economia rimangono dunque pressoché identi-

---

<sup>38</sup> Cfr. nota 7.

<sup>39</sup> Le regole del progetto «Swissness» coprono anche tutte le altre indicazioni di provenienza svizzera.

<sup>40</sup> Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, RS 172.010.31).

che. Nell'ordinanza sono, tuttavia, state introdotte alcune semplificazioni per quanto concerne il calcolo della percentuale di «svizzerità» necessaria (p.es eccezione per le materie ausiliarie). Si è inoltre espressamente rinunciato a disciplinare nel dettaglio i principi da adottare per effettuare tali calcoli. Le informazioni e gli esempi supplementari forniti nel presente rapporto esplicativo saranno un ausilio in più a disposizione delle aziende. In caso di contenzioso spetterà al giudice valutare se il principio del divieto di abuso è stato rispettato.

Grazie alla concretizzazione del regime «Swissness» orientata all'utente, un numero ancora maggiore di aziende, in particolare di PMI, sarà auspicabilmente incentivato a produrre nel rispetto delle condizioni definite nella nuova legislazione per potere così utilizzare il marchio «Made in Switzerland».

#### **4.4 Per singoli gruppi sociali**

Anche in questo caso rispetto all'analisi d'impatto della regolamentazione elaborata per il messaggio concernente il progetto «Swissness» non è cambiato molto. La concretizzazione relativamente aperta delle norme nell'ordinanza ha suscitato qualche dubbio circa la difficoltà, per i consumatori, di farsi rapidamente un'idea del reale contenuto di un prodotto in termini di provenienza svizzera. Tuttavia, rispetto alla situazione ben più confusa prima della revisione «Swissness», le nuove disposizioni relative alle condizioni obbligatorie applicabili sono un enorme passo in avanti. La libertà lasciata alle aziende bilancia largamente gli svantaggi in termini di informazioni dal lato dei consumatori.