

**Rapporto esplicativo
sulla protezione dell'indicazione di provenienza «Svizzera»
e della croce svizzera
(Progetto-Swissness)**

del 28 novembre 2007

Compendio

L'avamprogetto di legge persegue un duplice obiettivo: da una parte si prefigge di rafforzare, nei limiti del possibile e quando è opportuno, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera a livello nazionale e all'estero ; d'altra parte, intende definire con più chiarezza, trasparenza e certezza giuridica la designazione «Svizzera» e la croce svizzera.

Contesto:

In un mondo sempre più globalizzato il valore economico dell'origine svizzera di un prodotto o di un servizio è importante e continuerà ad aumentare anche in futuro. Un numero sempre maggiore di imprese è ben cosciente di tale valore. Sono sempre più numerose quelle che in relazione ai loro prodotti o servizi usano indicazioni quali «Svizzera», «qualità svizzera», «made in Switzerland» nonché la croce svizzera. Si moltiplicano tuttavia, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, anche gli abusi e ciò ha condotto a lamentele da parte delle cerchie economiche svizzere, a un atteggiamento più sensibile da parte del pubblico e a diversi interventi parlamentari.

Di fronte a quest'evoluzione e alla luce di un esame approfondito del diritto in vigore, la regolamentazione attuale si mostra lacunosa e non tiene sufficientemente conto della realtà economica. Essa indica solo in modo generale le condizioni che regolano l'uso di un'indicazione di provenienza per i prodotti («Ginevra», «Zurigo», ecc.), e quindi anche della designazione «Svizzera», sui prodotti. L'assenza di criteri applicabili a tutti i prodotti è sinonimo di poca trasparenza e d'incertezza giuridica per le imprese coinvolte. Anche la situazione attuale relativa all'uso della croce svizzera è insoddisfacente: mentre è di principio vietato apporre la croce svizzera sui prodotti, il suo uso è permesso per i servizi. Tale diversità di trattamento, d'altronde non rispettata nella prassi, non è giustificata.

Gli abusi relativi all'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera non sono contrastati con la necessaria fermezza in Svizzera e all'estero. All'estero è difficile proteggere le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato è libero di stabilire, nel rispetto dei trattati internazionali, le proprie regole sulla protezione delle indicazioni di provenienza e delle bandiere nazionali. Spesso, per quanto riguarda il livello di protezione, il diritto straniero diverge notevolmente da quello svizzero. L'interpretazione degli accordi internazionali applicabili e la giurisprudenza in materia sono di regola poco precise, il che, oltre a rendere costoso un procedimento all'estero, ne rende incerto anche l'esito. Non esiste inoltre, nei diversi settori economici coinvolti, un titolare della designazione «Svizzera» che potrebbe decidere come utilizzare e difendere tale indicazione e la croce svizzera.

Contenuto dell'avamprogetto di legge

1. L'avamprogetto inserisce nella legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza dei criteri che permettono di determinare in modo più preciso la provenienza di un prodotto e quindi anche di un prodotto di origine svizzera. Siffatti criteri aumentano la trasparenza delle indicazioni di provenienza utilizzate dai produttori e sono nell'interesse dei consumatori che possono meglio interpreta-

re le indicazioni di provenienza e tenerne conto in modo adeguato nelle loro decisioni d'acquisto. I prodotti sono classificati in tre categorie diverse: i prodotti naturali, i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali. La provenienza svizzera dei prodotti è definita in base a due criteri che devono essere entrambi soddisfatti. Un criterio generale prevede che la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produzione. Nel calcolo si deve tenere conto anche dei costi connessi alla ricerca e allo sviluppo, mentre i costi che non sono legati alla fabbricazione, bensì alla commercializzazione dei prodotti, come le spese pubblicitarie o i costi del servizio ai clienti dopo la vendita, non possono essere computati. Per ogni categoria di prodotti un ulteriore criterio specifico indica il legame che deve esistere tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per i prodotti industriali, il luogo di provenienza è il luogo dove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tale attività può essere la fabbricazione vera e propria (montaggio, fabbricazione) e/o la ricerca e lo sviluppo. Almeno una fase della fabbricazione vera e propria deve tuttavia avvenire nel luogo di provenienza. Per i prodotti naturali la provenienza corrisponde al luogo d'estrazione (nel caso ad esempio dell'acqua sorgiva) o al luogo dove il prodotto è cresciuto integralmente (nel caso delle piante). Per i prodotti naturali trasformati (ad esempio la carne secca), la provenienza corrisponde al luogo in cui è avvenuta la trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Le indicazioni di provenienza dell'estero devono soddisfare i criteri definiti nel rispettivo diritto estero (ovvero i criteri del Paese d'origine).

2. La revisione della legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici definisce e distingue chiaramente, da una parte, gli stemmi ufficiali della Confederazione (= croce svizzera su uno scudo), che possono essere utilizzati soltanto da quest'ultima e dalle sue aziende, e, dall'altra, la bandiera svizzera e la croce svizzera, che potranno in futuro essere utilizzate, non solo in relazione con un servizio, ma anche in relazione con un prodotto svizzero, da chiunque soddisfi le condizioni per l'uso della designazione «Svizzera». L'avamprogetto migliora inoltre in maniera coerente la protezione degli stemmi ufficiali. Sono in particolare inasprite le sanzioni penali, che corrisponderanno in futuro a quelle previste negli altri ambiti della protezione intellettuale.

3. Sono previsti degli strumenti supplementari a livello nazionale per migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza in Svizzera e all'estero. In Svizzera, l'avamprogetto di legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni d'origine concede all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) il diritto di sporgere denuncia penale in caso di violazione delle indicazioni di provenienza e quindi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche all'estero, si prevede inoltre di creare un registro nazionale delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli, gestito dall'IPI. Oggi la possibilità d'iscrizione in un registro esiste soltanto per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati – le cui denominazioni d'origine e indicazioni geografiche possono essere iscritte presso l'Ufficio federale dell'agricoltura -, per i vini, la cui iscrizione compete ai Cantoni, nonché per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati, la cui iscrizione è oggetto del progetto di revisione della legge forestale. La possibilità dell'iscrizione in un registro delle indicazioni geografiche per determinati prodotti per i quali oggi non è ancora prevista l'iscrizione, consente di riconoscere ufficialmente e per tutti i prodotti la protezione accordata alle indicazioni geografiche. L'avamprogetto prevede inoltre la possibilità di regi-

strare come marchio di garanzia o marchio collettivo le denominazioni e le indicazioni d'origine iscritte in un registro, nonché le denominazioni vinicole, la cui protezione è prevista dai Cantoni, o le denominazioni vinicole estere che soddisfano le condizioni della legislazione svizzera. La stessa possibilità è prevista per le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale (per esempio l'attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione straniera equivalente. Per i titolari dei diritti, in futuro chiaramente identificati, queste due possibilità di riconoscimento ufficiale (estratto del registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o marchio di garanzia / marchio collettivo) concesse nel Paese d'origine, facilitano largamente l'ottenimento della protezione e la sua attuazione all'estero.

Indice

1	Presentazione	11
1.1	Contesto e necessità di regolamentazione	11
1.2	Nuova regolamentazione proposta	16
1.2.1	Criteri volti a determinare il luogo di provenienza	16
1.2.2	Introduzione di strumenti supplementari a livello nazionale volti a rafforzare la protezione in Svizzera e all'estero	17
1.2.3	Croce svizzera	18
1.3	Motivazione e valutazione della soluzione proposta	19
1.3.1	Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza (protezione <i>ex post</i>)	19
1.3.2	Altre forme di protezione (protezione <i>ex ante</i>)	20
	Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti	20
	Marchio di garanzia o marchio collettivo	22
1.4	Soluzioni esaminate	24
1.5	Applicazione del diritto	25
1.5.1	In Svizzera	25
1.5.2	All'estero	26
1.6	Relazione tra i compiti e le risorse finanziarie	27
1.7	Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	27
	Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza	27
	Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti	31
	Marchio di garanzia e marchio collettivo	31
	Bandiera nazionale	33
1.8	Altri punti della revisione	34
1.9	Interventi parlamentari	34
2	Commento	34
2.1	Capitolo 1: legge sulla protezione dei marchi	34
2.1.1	Marchio di garanzia e marchio collettivo	34
2.1.2	Indicazioni di provenienza	42
2.1.3	Registro delle indicazioni geografiche	50
2.1.4	Altri punti della revisione	55
2.2	Capitolo 2: legge sulla protezione degli stemmi (LPSP)	56
2.3	Capitolo 3 : legge sulla protezione della Croce Rossa	77
2.4	Altre leggi	78
2.4.1	Diritto delle obbligazioni	78
2.4.2	Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore	78
2.4.3	Legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie	79
2.4.4	Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (LDes)	79
2.4.5	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione	79
2.4.6	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura	79
2.4.7	Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso	79
2.4.8	Legge sugli agenti terapeutici	80
2.4.9	Legge sulle dogane	81
2.4.10	Legge sulla concorrenza sleale	81

3 Ripercussioni	81
3.1 Per la Confederazione	81
3.2 Per i Cantoni e i Comuni	82
3.3 Per l'economia	82
3.3.1 Necessità e possibilità d'intervento dello Stato	82
3.3.2 Per singoli gruppi sociali	83
3.3.3 Valutazione di singole misure concrete	84
3.3.4 Per l'insieme dell'economia	86
3.3.5 Regolamentazioni alternative	87
3.3.6 Adeguatezza per l'esecuzione	87
4 Programma di legislatura e piano finanziario	88
5 Aspetti giuridici	88
5.1 Costituzionalità e legalità	88
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	88
5.2.1 Accordi multilaterali	88
5.2.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la CEE del 1972	89
5.2.3 Accordo orologiero del 1967 e accordo complementare del 1972	89
5.3 Delega di competenze normative	91

Lista delle abbreviazioni

Accordo sugli ADPIC	Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC); RS 210
CD-Confederazione	Corporate Design dell'Amministrazione federale
CICR	Comitato Internazionale della Croce Rossa
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni); RS 220
Convenzioni di Ginevra	Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; RS 0.518.12 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; RS 0.518.23
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0
CPI	Codice della Proprietà Industriale (legge italiana sulla proprietà industriale)
CPri	Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967; RS 0.232.04
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFI	Dipartimento federale dell'interno
Direttiva 2005/29/CE	Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali)
DOC	Denominazione d'origine controllata
DOP	Denominazione d'origine protetta

DPF	Distribuzione pubblicazioni federali
DTF	Decisione del Tribunale federale
FFS	Ferrovie federali svizzere
FH	Federazione dell'industria orologiaia svizzera
FUSC	Foglio ufficiale svizzero di commercio
IGP	Indicazione geografica protetta
Istituto/IPI	Istituto federale della proprietà intellettuale
LCSI	Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale; RS 241
LD	Legge sulle dogane del 18 marzo 2005; RS 631.0
Legge ONU	Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative; RS 232.23
Legge sugli agenti terapeutici/LATer	Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici; RS 812.21
Legge sui brevetti/LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione; RS 232.14
Legge sul controllo dei metalli preziosi/LCMP	Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi; RS 941.31
Legge sul design/LDes	Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design; RS 232.12
Legge sul diritto d'autore/LDA	Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini; RS 231.1
Legge sul diritto penale amministrativo/DPA	Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo; RS 313.0
Legge sull'agricoltura/LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura; RS 910.1
Legge sulla protezione degli stemmi/LPSP	Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici; RS 232.21
Legge sulla protezione dei marchi /LPM	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza; RS 232.11
Legge sulla protezione della Croce Rossa	Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa; RS 232.22
Legge sulle derrate alimentari/LDerr	Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.0

LIPI	Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); RS 172.010.31
LNA	Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea; RS 748.0
LNM	Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30
NOGA	Nomenclatura generale delle attività economiche
OAO _r	Ordinanza del 4 luglio 1984 sull'attestazione dell'origine; SR 946.31
OCA	Ordinanza del 6 settembre 1984 sui contrassegni degli aeromobili (OCA); RS 748.216.1
OCD _{err}	Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari; RS 817.022.21
OMC	Organizzazione Mondiale del Commercio
OMPI	Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OOM _{ed}	Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l'omologazione di medicinali; RS 812.212.22
OPM	Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi; RS 232.111
Ordinanza sui medicinali/OM	Ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicinali; RS 812.212.21
Ordinanza sulla comunicazione	Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali; RS 312.3
Ordinanza sulla pubblicità dei medicinali/OPuM	Ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla pubblicità dei medicinali; RS 812.212.5
Ordinanza sulle regole d'origine/OROPT	Ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo; RS 946.39
P-LAgr	Progetto di revisione della legge sull'agricoltura
P-LPM	Avamprogetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi
P-LPSP	Avamprogetto di revisione della legge per la protezione degli stemmi
PMI	Piccole e medie imprese
PNOS	Partei National Orientierter Schweizer

Prima direttiva 89/104/CEE	Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
Regolamento (CE) n. 40/94	Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 510/2006	Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CEE) n. 2454/93	Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario
Regolamento (CEE) n. 2913/92	Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario
seco	Segreteria di Stato dell'economia
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
swisstopo	Ufficio federale della topografia
TCS	Touring Club Svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFG	Ufficio federale di giustizia

Rapporto esplicativo

1 Presentazione

1.1 Contesto e necessità di regolamentazione

«Svizzerità»

La croce svizzera, le indicazioni «Svizzerà», «Swiss», «qualità svizzera», «made in Switzerland» e i segni figurativi che richiamano la Svizzera, come ad esempio il Cervino o Guglielmo Tell, sono sempre più ambiti da produttori, fabbricanti e fornitori di servizi. Questi mettono così in primo piano la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, la loro «svizzerità» (*Swissness*), che trasmette l'idea di qualità, l'attesa di un'utilità esclusiva e/o di contenuti emotivi legati all'origine svizzera. La «svizzerità» è inoltre sinonimo d'innovazione e di servizi eccellenti. Essa evoca un Paese multiculturale, cosmopolita e aperto al mondo¹.

Riscoperto come strumento di marketing, la «svizzerità» induce un numero crescente di imprese ad apporre la croce svizzera o indicazioni quali «Svizzerà» sui loro prodotti nonché a utilizzarle per designare i propri servizi e per fare pubblicità in Svizzera e all'estero. Tuttavia, gli usi ritenuti abusivi si moltiplicano e ciò ha suscitato la reazione delle cerchie economiche e una maggiore sensibilizzazione di pubblico e stampa nei confronti dell'uso della designazione «Svizzerà» e della croce svizzera. Il caso che ha avuto maggior eco è stato quello delle pentole SIGG, vendute dalla Coop nel quadro di un'offerta promozionale. Le pentole e il loro imballaggio contenevano la designazione «Switzerland» e la croce svizzera benché fossero state fabbricate in Cina.

Pensando alla nozione di «svizzerità», il pubblico parla spesso del «marchio Svizzera» che dev'essere difeso a livello nazionale e internazionale. Tuttavia non esiste un «marchio svizzero» in quanto tale. Questa nozione che appartiene al linguaggio corrente deve essere ben distinta dal marchio in senso giuridico, che si riferisce alla provenienza commerciale e pertanto al prodotto o al servizio di una determinata impresa. Riassumendo, la «svizzerità» rappresenta il *contenuto*, il riferimento alla provenienza geografica e alle idee così trasmesse, e il marchio può essere lo strumento, il *supporto* usato da un'impresa o da un gruppo di imprese per difendere i loro prodotti o servizi di provenienza svizzera.

¹ Cfr. Positionierungspotenzial « Swissness » : Eine Studie der htp St.Gallen Management und des Kompetenzzentrums Brand Management des Institut für Marketing und Handel der Universität St.Gallen, Fachbericht für Marketing 2006/1, pag. 9; cfr. inoltre: Marco Casanova, Die Marke Schweiz – Gefangen in der Mythosfalle zwischen Heidi und Wilhelm Tell, Aktuelle Herausforderung im Zusammehang mit der Verwendung der Marke Schweiz als Co-Branding-Partner, in : A. Florack, M. Scarabis, E. Primosch (éd.), Psychologie der Markenführung, Monaco di Baviera, 2007.

Uso dell'indicazione di provenienza, tra cui la designazione «Svizzera»

La protezione prevista dalla legge federale del 28 agosto 1992² sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) per le indicazioni di provenienza è *indipendente da qualsiasi registrazione o da un titolo di protezione*. A partire dal momento in cui un nome geografico è considerato dai settori economici interessati e dai consumatori come indicazione della provenienza geografica di determinati prodotti o servizi, tale nome, in quanto indicazione di provenienza - è protetto in virtù degli articoli 47 segg. LPM. Queste disposizioni *proteggono tutte le indicazioni di provenienza*, ovvero sia le indicazioni di provenienza semplici, considerate come puri riferimenti alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, alle quali non è associata nessuna qualità particolare, sia le indicazioni di provenienza qualificate svizzere ed estere. Per quest'ultime si usa il termine di *indicazioni geografiche*: si tratta di indicazioni di provenienza qualificate, servono cioè a identificare un prodotto come originario di un territorio, oppure di una regione o località di tale territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica³ (per esempio «Ginevra» per gli orologi). In caso di controversia in merito a un'indicazione di provenienza, è compito delle autorità giudiziarie concretizzare la protezione, ossia indicare se si tratta effettivamente di un'indicazione di provenienza e se quest'ultima è stata usata lecitamente o illecitamente. In tal caso si parla di protezione *ex post*. L'uso è illecito se l'indicazione di provenienza è usata in modo non pertinente (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM).

Attualmente la LPM definisce in termini molto (troppo) generali le condizioni che regolano l'uso di un'indicazione di provenienza («Ginevra», «Zurigo» ecc.) e quindi anche della designazione «Svizzera» *sui prodotti*. L'assenza di criteri più precisi è sinonimo di mancanza di trasparenza e di incertezza giuridica. Secondo l'attuale articolo 48 LPM, la provenienza è determinata dal luogo di fabbricazione o dall'origine delle materie di base e delle componenti usate. Il Consiglio federale può precisare tali condizioni nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore. Finora lo ha fatto in un'unica occasione, nell'ordinanza del 23 dicembre 1971⁴ concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (ordinanza «Swiss made» per gli orologi), dopo aver condotto lunghe discussioni al fine di tenere conto degli interessi a volte molto divergenti del settore orologiaio. L'assemblea generale della Federazione dell'industria orologiaia svizzera (FH) ha d'altronde recentemente approvato il progetto di revisione di tale ordinanza e l'ha sottoposto al Consiglio federale⁵. L'unica fonte di diritto alternativa a tale ordinanza è rappresentata dalla scarsa giurisprudenza cantonale, in particolare quella del Tribunale commerciale di San Gallo secondo cui per poter utilizzare la designazione «Svizzera» la quota svizzera dei costi deve ammontare almeno al 50% dei costi totali di produzione⁶ e il processo di fabbricazione deve avvenire principalmente in

² RS 232.22.

³ Art. 22.1 dell'Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio) (Accordo sugli ADPIC) (RS 0.632.20).

⁴ RS 232.119

⁵ L'esame del progetto da parte del Consiglio federale presuppone che le future regole legali siano prima chiaramente stabilite.

⁶ Comprendenti le materie prime e semilavorate, i singoli pezzi, i salari e i costi generali.

Svizzera. Secondo tale giurisprudenza la ricerca, lo sviluppo e il marketing non possono essere presi in considerazione per decidere se le due condizioni siano soddisfatte.

Secondo l'articolo 49 LPM, la provenienza dei servizi è determinata dalla sede sociale di chi fornisce il servizio oppure dalla nazionalità o dal domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. Una società con sede in Svizzera può quindi usare il nome «Swiss Consulting» in relazione con i suoi servizi. Anche una società con sede ad esempio in Romania può lecitamente usare lo stesso nome, a condizione che la persona che esercita il controllo effettivo sulla società (p.es. il direttore) sia di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera.

Croce svizzera

L'uso della croce svizzera è disciplinato dalla legge federale del 5 giugno 1931⁷ per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (LPSP). Essa stabilisce che la croce svizzera non può essere né registrata come marchio di un prodotto, né apposta a scopo commerciale *su un prodotto*. Lo scopo è considerato commerciale se si appone la croce svizzera per indicare la provenienza (svizzera) di un prodotto. Non è pertanto conforme alla legge apportare la croce svizzera su un barattolo di yogurt o su una pasta combustibile con l'obiettivo di indicare ai consumatori che il prodotto proviene dalla Svizzera. È invece consentito l'uso a scopo non commerciale o decorativo. È quindi permesso apporre la croce svizzera su articoli da souvenir (p.es. una grande croce svizzera su una t-shirt o su un berretto). In questo caso la croce svizzera ha uno scopo puramente decorativo e i consumatori non si aspettano che la t-shirt o il berretto siano stati prodotti in Svizzera. Anche una rappresentazione notevolmente stilizzata della croce svizzera può essere apposta su prodotti, a condizione che sia escluso qualsiasi pericolo di confusione con l'emblema nazionale.

Per i marchi di *servizi* nonché per la pubblicità e i prospetti, la croce svizzera può essere usata, qualora non crei confusione in merito alla provenienza dei prodotti e dei servizi. L'azienda SwissLife, che ha sede in Svizzera, può ad esempio usare la croce svizzera nel suo logo. Nei suoi prospetti, la ditta Swatch può fare pubblicità ai suoi orologi «Swiss made» utilizzando la croce svizzera. Non sarebbe invece lecito apportare la croce svizzera sul quadrante dell'orologio.

L'attuale differenza di trattamento in merito all'uso della croce svizzera per i prodotti (l'uso è vietato, anche se il prodotto è stato fabbricato in Svizzera) e i servizi (l'uso è permesso in particolare se l'azienda ha sede in Svizzera) non è più giustificata.

I marchi per i servizi sono stati introdotti soltanto in occasione della revisione della LPM nel 1992. Tale revisione prevedeva l'abrogazione della LPSP. Gli stemmi pubblici sarebbero stati equiparati alle indicazioni di provenienza (secondo gli articoli 47 segg. LPM), ossia il loro uso sarebbe stato di principio ammesso, a condizione che non fosse fuorviante. In relazione alla protezione dei segni pubblici, l'avamprogetto inviato in consultazione dall'allora Ufficio federale della proprietà intellettuale provocò tuttavia forti e contrastanti reazioni da parte dei Cantoni e delle cerchie interessate. Per non mettere a rischio il progetto di revisione si rinunciò in

⁷ SR 232.21

seguito all'abrogazione della LPSP⁸. Il trattamento privilegiato dei segni nell'ambito dei servizi rispetto all'ambito dei prodotti (art. 75 n. 3 LPM) fu in definitiva una decisione politica a cui all'epoca si giunse soltanto nell'ambito del dibattito parlamentare.

Oggi non vi è più alcun motivo valido per mantenere la distinzione. Inoltre, nonostante il divieto, l'ampia diffusione della croce su prodotti, mostra che il diritto e la realtà attualmente divergono notevolmente e vi è quindi necessità di agire a livello legislativo. Devono pure essere risolte le attuali difficoltà di delimitazione tra l'uso commerciale e l'uso decorativo della croce svizzera.

Applicazione del diritto in Svizzera e all'estero

Per quanto riguarda la designazione «Svizzera», le parti lese (in particolare i produttori svizzeri) e le associazioni di categoria o di tutela dei consumatori possono intentare azioni giudiziarie civili o penali. L'uso abusivo per mestiere è un reato che dovrebbe essere perseguito d'ufficio dai Cantoni. Ciononostante raramente sono intentate delle cause in quest'ambito. In ragione dell'esigua giurisprudenza (che d'altronde concerne solo prodotti tradizionali, come i foulard o le penne stilografiche, e non i prodotti industriali che presuppongono attività di ricerca e sviluppo più importanti, come ad esempio i prodotti cosmetici o chimici), non è chiaro se e in che misura i costi legati alla ricerca e al controllo della qualità possano ad esempio essere considerati come costi di fabbricazione e, in caso affermativo, presi in considerazione per definire la provenienza del prodotto. In Svizzera incombe ai Cantoni perseguire d'ufficio le violazioni della LPSP, le quali possono essere denunciate da chiunque. Tuttavia gli abusi sono raramente perseguiti.

All'estero è più difficile garantire la protezione delle indicazioni di provenienza in generale e della designazione «Svizzera» in particolare. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato è libero di stabilire, nel rispetto dei trattati internazionali (cfr. sotto), le proprie regole per le indicazioni di provenienza e le bandiere nazionali. Spesso il diritto straniero diverge notevolmente da quello svizzero (livello di protezione, diritto d'intentare un'azione legale). L'interpretazione degli accordi internazionali applicabili e la giurisprudenza in materia sono di regola poco precise, il che, oltre a rendere costosa una procedura, ne rende incerto anche l'esito. Un'azione legale è inoltre raramente intentata all'estero anche perché non esiste un marchio «Svizzera» in senso giuridico e di conseguenza non vi è un titolare che potrebbe decidere come utilizzare e difendere la designazione «Svizzera» e la croce svizzera.

Postulati parlamentari e rapporto del Consiglio federale

Il postulato 06.3056 Hutter («Protezione del marchio Svizzera») del 16 marzo 2006 incarica il Consiglio federale di illustrare al Parlamento le possibilità di migliorare la protezione del «marchio Svizzera» e, in particolare, di verificare in che misura vi sia necessità di procedere a revisioni di leggi e ordinanze in tal senso. Il postulato 06.3174 Fetz («Tutela del marchio Made in Switzerland») del 24 marzo 2006 incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti - soprattutto legislativi - volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di provenienza

⁸ Cfr. il messaggio del 21 novembre 1990 concernente una legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, FF 1991 I 1, pag. 14

«Svizzera». Il 17 maggio 2006 il Consiglio federale ha proposto di accettare i due postulati. Il postulato Fetz è stato approvato dal Consiglio degli Stati il 9 giugno 2006, il postulato Hutter dal Consiglio nazionale il 23 giugno 2006.

Nel suo rapporto del 15 novembre 2006 «Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera», il Consiglio federale ha risposto ai postulati, proponendo di adottare quattro misure che costituiscono una soluzione coerente per una protezione più efficace della designazione «Svizzera» e della croce svizzera. Il presente progetto di revisione mette in atto le misure 1, 3 e 4 del rapporto del 15 novembre 2006. Esso soddisfa la richiesta principale dei postulati, ossia quella di procedere a una revisione della regolamentazione legale al fine di migliorare la protezione della designazione «Svizzera». Come seconda misura, il Consiglio federale ha segnalato alle associazioni di categoria di essere pronto a elaborare una o più ordinanze che disciplinino l'uso della designazione «Svizzera» per uno o più rami economici specifici; l'elaborazione di siffatte regolamentazioni specifiche per singoli settori presuppone che siano prima definite le regole legali generali. Spetterà alle associazioni di categoria prendere l'iniziativa per elaborare tali regole specifiche, avviare la discussione nel settore interessato e giungere a un accordo in merito a criteri comuni o per lo meno definire una direzione comune chiara per quanto riguarda il contenuto dei criteri.

Situazione internazionale

Nel quadro del presente progetto di revisione bisogna tenere conto delle seguenti convenzioni internazionali pertinenti: la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CPrI)⁹, l'Accordo sugli ADPIC e la prima Convenzione di Ginevra¹⁰. La CPrI vieta l'uso di indicazioni di provenienza ingannevoli. Sono vietati anche l'uso e la registrazione come marchi degli stemmi di Stato e di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, a meno che l'autorità competente non lo abbia autorizzato. L'accordo sugli ADPIC vieta l'utilizzazione di indicazioni geografiche false o atte a trarre in inganno. Inoltre la protezione di cui godevano le indicazioni geografiche immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'accordo sugli ADPIC (in Svizzera gennaio 1996) non deve diminuire. Infine, la prima Convenzione di Ginevra vieta l'impiego della croce svizzera per designare dei prodotti, qualora ne risulti un rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa¹¹.

Bisogna inoltre tenere conto di tre convenzioni bilaterali concluse con l'Unione europea¹².

⁹ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS **0.232.04**).

¹⁰ Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS **0.518.12**).

¹¹ L'art. 53 cpv. **2** della Convenzione di Ginevra vieta soltanto l'uso «sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero». Da un'inchiesta svolta nella primavera del 2006 dall'Istituto federale della proprietà intellettuale presso l'Amministrazione federale (DFAE, DDPS, UFG) risulta che l'uso degli stemmi svizzeri è vietato ai sensi del diritto internazionale pubblico se può essere confuso con l'emblema della Croce Rossa. Esempio tipico: pubblicità che contiene la croce svizzera per attività mediche o associate alla medicina.

¹² Per i particolari, cfr. punti 5.2.2 e 5.2.3.

1.2 Nuova regolamentazione proposta

Il progetto di revisione tiene conto della necessità di modificare la regolamentazione attuale come descritta sopra.

1.2.1 Criteri volti a determinare il luogo di provenienza

L'avamprogetto di revisione della LPM (P-LPM) contiene i criteri che permettono di determinare la provenienza di un prodotto. Tali criteri si applicano all'indicazione di provenienza svizzera («Svizzera», «Ginevra», «Zurigo» ecc.)¹³. I criteri sono diversi a seconda della categoria di prodotti presi in considerazione. I prodotti sono classificati in tre categorie differenti: i prodotti naturali, i prodotti naturali trasformati e i prodotti industriali (cfr. art. 48 P-LPM ; punto 2.1.2). La provenienza dei prodotti è definita in base a due criteri cumulativi: un criterio generale applicabile a tutte le categorie di prodotti e un criterio specifico per ciascuna categoria di prodotti. Concretamente, fatto salvo il diritto in vigore (cfr. l'esempio menzionato nel commento all'art. 48 cpv. 1 P-LPM che si riferisce alla legislazione in materia di medicinali; punto 2.1.2), un'indicazione di provenienza può essere apposta lecitamente su un prodotto se i due criteri pertinenti sono soddisfatti:

- secondo il *criterio generale* applicabile a tutti i prodotti, la provenienza corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento del totale dei costi di produzione. Possono essere presi in considerazione i costi legati alla ricerca e allo sviluppo, ma non quelli legati alla commercializzazione (marketing), come le spese per la promozione e la pubblicità e i costi per il servizio ai clienti dopo la vendita (per la presentazione dettagliata della regolamentazione e degli esempi, cfr. il commento all'art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).
- per ogni categoria di prodotti, dev'essere soddisfatto un *criterio specifico* supplementare relativo al legame tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per i prodotti industriali, ad esempio, il luogo di provenienza e il luogo ove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Tale attività può essere la produzione vera e propria (montaggio, fabbricazione) e/o la ricerca e lo sviluppo. Almeno una fase della fabbricazione vera e propria del prodotto deve tuttavia svolgersi nel luogo di provenienza (per la presentazione dettagliata della regolamentazione e degli esempi, cfr. il commento all'art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).

Le indicazioni di provenienza dell'estero sono definite nel Paese d'origine. Ad esse non si applicano pertanto i due criteri dell'articolo 48 P-LPM. Le indicazioni di provenienza dell'estero sono corrette se soddisfano i criteri definiti nella rispettiva legislazione estera.

L'avamprogetto di legge migliora anche la protezione delle indicazioni di provenienza per i servizi poiché quest'ultima dev'essere legata alla sede dell'azienda che fornisce i servizi o al domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. Il criterio della nazionalità previsto dall'attuale articolo 49 LPM è soppresso (cfr. art. 49 P-LPM ; punto 2.1.2).

¹³ Per le indicazioni di provenienza estere cfr. qui appresso.

1.2.2 Introduzione di strumenti supplementari a livello nazionale volti a rafforzare la protezione in Svizzera e all'estero

Secondo l'avamprogetto di revisione della LPM, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) può sporgere querela per tutti i reati presso le autorità giudiziarie cantonali e far valere i diritti di parte nel procedimento (cfr. art. 64 P-LPM; punto 2.1.2). In caso di violazioni lievi, l'IPI si limiterà di principio a sporgere querela. Se lo esigono gli interessi della Confederazione, in particolare in caso di violazioni gravi, si costituirà, se necessario, come parte nel procedimento. Anche a livello di procedimento la revisione della LPM prevede una misura, l'inversione dell'onere della prova, volta a migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza (cfr. art. 51b P-LPM; punto 2.1.3). L'inasprimento delle sanzioni penali per i reati commessi per mestiere – già introdotto in occasione della revisione della legge sui brevetti (invenzioni, biotecnologia)¹⁴ – corrisponde a ciò che è previsto nelle regolamentazioni degli altri ambiti della proprietà intellettuale.

Con il diritto all'azione dell'ente pubblico autorizzato a usare gli stemmi, introdotto nel P-LPSP, quest'ultimo dispone di uno strumento efficace per affermare i suoi diritti agendo per via civile. Costituisce una novità anche l'esplicita competenza della Confederazione, accanto a quella delle autorità cantonali di perseguimento penale, di sporgere querela penale contro l'uso illecito dei segni pubblici nazionali e di far valere i diritti di parte nel procedimento (cfr. art. 25 P-LPSP). Ciò permette alla Confederazione di intervenire laddove lo ritiene necessario, soprattutto nei casi in cui lo richiedono i suoi interessi. L'aumento della commutazione di pena nel caso in cui gli autori agiscano per mestiere corrisponde alla regolamentazione prevista dagli altri atti legislativi del diritto in materia di proprietà intellettuale ed è volto ad aumentare l'effetto dissuasivo.

All'estero il diritto svizzero non è applicato a causa del principio di territorialità. L'interpretazione delle convenzioni internazionali pertinenti nonché la giurisprudenza in materia sono in generale poco precise. Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche negli Stati esteri, la revisione della LPM prevede la creazione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti, con l'eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini, dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche di tali prodotti possono già essere registrate presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) o beneficiare di una protezione secondo la legislazione cantonale in virtù della legge sull'agricoltura (art. 14, 16 e 63) e del progetto di revisione della legge sulle foreste (art. 41a) (cfr. art. 50a P-LPM; punto 2.1.3). Di conseguenza il registro da istituire sulla base dell'articolo 50a P-LPM completa il registro attuale delle DOP e delle IGP agricole esistenti. L'iscrizione in un registro permette di riconoscere ufficialmente per tutti i prodotti la protezione accordata alle indicazioni geografiche. In questo caso si parla di protezione *ex ante*. La revisione della LPM prevede inoltre che le denominazioni d'origine e le indicazioni d'origine iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni o le denominazioni vinicole estere che soddisfano le condizioni della legislazione svizzera, possono essere registrate come marchi di garanzia o marchi collettivi (cf. art. 22a e 22b P-LPM ; punto 2.1.1). Analogamente, anche l'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 LPM (per

¹⁴ FF 2007, 4213

esempio l'attuale ordinanza «Swiss made» per gli orologi) o di una regolamentazione estera equivalente, potrà fungere da marchio di garanzia o marchio collettivo (art. 22c P-LPM; punto 2.1.1). Un titolo di protezione sarà quindi concesso ai titolari del marchio. All'estero è più facile ottenere e mettere in atto la protezione se esiste già un riconoscimento ufficiale nel Paese di provenienza (protezione *ex ante*). In diversi Paesi stranieri è più facile ottenere e mettere in atto la protezione se viene presentato un estratto del registro delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche o un altro titolo di protezione del Paese d'origine.

Attualmente le indicazioni di provenienza sono oggetto di vari trattati bilaterali conclusi dalla Svizzera, come ad esempio il Trattato del 14 maggio 1974¹⁵ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche. D'altronde il Consiglio federale s'impegna già attualmente a proteggere specificamente le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare, nel quadro di accordi bilaterali supplementari o dei suoi negoziati relativi ad accordi economici di libero scambio. Il Consiglio federale s'impegnerà in maniera sistematica affinché il tema della protezione delle indicazioni geografiche e in particolare della designazione «Svizzera» sia affrontato nel quadro di tali accordi. La realizzazione di questo obiettivo nei negoziati è di grande importanza per la Svizzera ed è posta allo stesso livello degli altri temi oggetto dei negoziati condotti dalla Svizzera.

1.2.3 Croce svizzera

La nuova regolamentazione tiene conto dell'attuale situazione insoddisfacente. È di essenziale importanza precisare le definizioni degli stemmi, della croce e della bandiera svizzeri, ai fini della creazione di una base solida per la loro protezione. Anche la nuova base legale che consente al Consiglio federale di procedere alla definizione e all'elenco di «altri segni pubblici della Confederazione» è volta a creare maggiore trasparenza e certezza giuridica. Con lo stesso obiettivo s'intendono raccogliere in una lista pubblicamente accessibile anche gli emblemi cantonali. L'autorizzazione dell'uso della croce svizzera legalizza la situazione che de facto esiste già oggi, mettendo a disposizione dell'economia svizzera, con cognizione di causa e a ben determinate condizioni, la croce svizzera come strumento di marketing. Non si rinuncia assolutamente al divieto d'inganno, in quanto la croce svizzera potrà essere usata solo per prodotti svizzeri. Al contrario dell'uso liberalizzato della croce svizzera, l'impiego degli stemmi federali sarà in futuro riservato rigorosamente alla Confederazione. Il livello di protezione per gli stemmi stranieri sarà mantenuto e continuerà pertanto a essere al di sopra della protezione minima prevista a livello internazionale. Per quanto riguarda i trattati internazionali, l'articolo 6^{ter} della CPrI¹⁶ vieta l'imitazione nonché la registrazione come marchi degli emblemi nazionali degli Stati membri (in particolare gli stemmi, le bandiere, i segni e i punzoni

¹⁵ RS **0.232.111.193.49**. Finora la Confederazione Svizzera ha concluso trattati bilaterali analoghi con la Germania (RS **0.232.111.191.36**), la Spagna (**0.232.111.193.32**), l'Ungheria (**0.232.111.194.18**), il Portogallo (**0.232.111.196.54**) e l'ex Cecoslovacchia (**0.232.111.197.41**; oggi applicabile alla Repubblica ceca e alla Slovacchia).

¹⁶ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; RS **0.232.04**

ufficiali di controllo e garanzia). La protezione di tali emblemi si limita tuttavia al rischio d'inganno in merito all'origine dei prodotti e contempla soltanto l'imitazione dal punto di vista araldico. La disposizione si riferisce inoltre solo a marchi di prodotti e non a marchi di servizi. La LPSP invece vieta di usare i segni protetti anche per i marchi di servizi e per le ditte. Inoltre la protezione non si estende solo alle imitazioni dal punto di vista araldico, bensì, come per lo stemma svizzero, a tutte le imitazioni che possono essere confuse con gli emblemi nazionali. Un'imitazione dal punto di vista araldico sussiste se, nonostante la trasformazione dell'emblema, il marchio presenta le caratteristiche di uno stemma ed è percepito come tale dalle cerchie interessate.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1 Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza (protezione *ex post*)

Oggi si è ben coscienti del valore economico della «svizzerità»: la metà delle imprese che distribuiscono articoli elvetici appone la designazione «Svizzera» accanto al proprio marchio (*co-branding*) e il 40 per cento afferma di volerne intensificare l'uso in futuro¹⁷. Secondo una ricerca, circa 6400 marchi protetti in Svizzera contengono la designazione «Svizzera» – o indicazioni simili, quali «Switzerland», «Swiss» ecc. – o la croce svizzera¹⁸. Una revisione della regolamentazione della designazione «Svizzera» è necessaria. Essa deve però iscriversi in una revisione globale delle disposizioni della LPM che contengono i criteri che permettono, attualmente in modo insufficiente, di determinare solo in modo generale il luogo di provenienza dei prodotti e dei servizi. Va pertanto rivisto l'insieme delle regolamentazioni (cfr. art. 48 e 49 P-LPM ; punto 2.1.2).

Inoltre sarebbe insoddisfacente regolamentare esclusivamente la questione della «svizzerità» creando, per tutti i prodotti, un registro dell'indicazione geografica «Svizzera» e dando la possibilità di registrare tale indicazione come marchio di garanzia o collettivo. Anche se non fa parte della problematica della «svizzerità» in senso stretto, una regolamentazione delle indicazioni geografiche relative a luoghi più specifici del territorio svizzero risponde alle stesse esigenze e deve essere quindi affrontata parallelamente. «Ginevra», (per gli orologi), ad esempio, è un riferimento alla produzione sul territorio svizzero altrettanto chiaro e attrattivo quanto la designazione «Svizzera». L'istituzione di un registro svizzero delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti e l'autorizzazione a usare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche come marchi di garanzia o marchi collettivi permette di affrontare questo tipo di questione.

Per aumentare la trasparenza e la certezza giuridica, il progetto di revisione stabilisce criteri più precisi per determinare la provenienza dei prodotti e dei servizi (protezione *ex post*). Poiché la legislazione attuale è molto generale, certe indicazioni di provenienza non forniscono alcuna informazione utile ai consumatori, ad esempio

¹⁷ Sondaggio online di maggio 2005 effettuato dal Branding-Institute SaRI presso i membri di Promarca (scaricabile dal sito: www.branding-institute.ch/frameset.html).

¹⁸ Stato della ricerca: fine 2006 (per il risultato della ricerca si veda: www.ipi.ch/I/jurinfo/j108.shtm).

nel caso in cui un prodotto alimentare è definito come svizzero benché soltanto la miscela di quindici prodotti esteri sia stata effettuata in Svizzera (luogo della trasformazione, cfr. il commento all'art. 48 cpv. 3 P-LPM; punto 2.1.2). I criteri più precisi proposti nel presente avamprogetto intendono chiarire l'uso delle indicazioni di provenienza. Tali indicazioni devono essere ben comprese dai consumatori affinché questi possano prenderle in considerazione nelle loro decisioni d'acquisto. Una possibile conseguenza della nuova regolamentazione è che a certi prodotti non potrà più essere attribuito un luogo di provenienza, a causa della dispersione del processo di produzione o di trasformazione in numerosi Paesi. Ciononostante in questi casi i consumatori saranno meglio informati se si rinuncia all'indicazione di provenienza che se si usa un'indicazione che rinvia per esempio unicamente al Paese in cui 15 prodotti esteri (cfr. l'esempio succitato) sono stati mescolati (per le spiegazioni dettagliate cfr. il commento all'art. 48 P-LPM; punto 2.1.2).

1.3.2 Altre forme di protezione (protezione *ex ante*)

Già oggi l'articolo 50 LPM offre ai settori economici la possibilità di precisare le condizioni generali secondo cui può essere usata un'indicazione di provenienza (qualificata) svizzera. Il Consiglio federale ha ricordato questa possibilità nel suo rapporto del 15 novembre 2006 (cfr. punto 1.1), ma ritiene che tale strumento non sia in sé sufficiente a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche. Da una parte, il numero dei settori economici che potrebbero fare uso di questo strumento rischia di essere esiguo e pertanto non sarebbero coperti tutti i rami. Dall'altra, è difficile ottenere un consenso all'interno di un singolo settore. Di conseguenza il Consiglio federale propone due misure supplementari, ossia l'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti (con l'eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati¹⁹, dei vini²⁰ nonché dei prodotti di silvicoltura e dei prodotti di silvicoltura trasformati²¹) e la possibilità di registrare marchi di garanzia o collettivi che si fondano su denominazioni d'origine o indicazioni geografiche registrate presso l'UFAG o l'IPI, su denominazioni vinicole protette a livello cantonale o su indicazioni di provenienza basate su un'ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 LPM.

Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti

Il Consiglio federale ha valutato vantaggi e svantaggi della protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di un registro.

Per quanto riguarda gli svantaggi, l'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti in virtù della LPM potrebbe in primo luogo creare una protezione a due velocità, ossia quella prevista dalla LPM, indipendente da qualsiasi registrazione, e quella basata sul registro delle indicazioni geografiche che in ultimo rischia di essere considerata la sola protezione valida. In secondo luogo, un'indicazione geografica registrata non è un marchio e pertanto non può beneficiare del sistema di Madrid, che permette al titolare di un marchio di evitare di depositare

¹⁹ Un registro per questi prodotti è già previsto dall'art. 16 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura.

²⁰ I registri sui vini sono di competenza dei Cantoni.

²¹ Secondo l'art. 41a della legge sulle foreste riveduta.

la sua domanda di registrazione presso ciascun ufficio nazionale estero²². Infine, la procedura di registrazione di un'indicazione geografica è potenzialmente complicata e costosa.

Il Consiglio federale ha esaminato questi tre svantaggi. Ritiene innanzitutto che non dovrebbe realizzarsi una protezione a due velocità. Se l'indicazione geografica figura nel registro, è sufficiente che l'utilizzatore faccia riferimento al registro per dimostrare che l'indicazione esiste (protezione *ex ante*); se l'indicazione geografica non è iscritta nel registro, l'utilizzatore deve dimostrare, in caso di controversia, che l'indicazione esiste (protezione *ex post*). Quest'ultima situazione è prevista già attualmente e non è problematica. In tal modo la LPM resterà una «rete di protezione» utile per impedire l'uso non pertinente delle indicazioni geografiche non registrate. Inoltre, la possibilità di usare le indicazioni geografiche registrate come marchi di garanzia e marchi collettivi (cfr. art. 22a P-LPM; punto 2.1.1) permette di evitare gli inconvenienti legati all'impossibilità di usare il sistema di Madrid. Infine, le spese legate alla procedura di registrazione di un'indicazione geografica (protezione *ex ante*) saranno controbilanciate dai risparmi ottenuti con l'attuazione di una protezione efficace. Inoltre le spese non saranno assunte dalla Confederazione, bensì andranno interamente a carico dell'IPI che è finanziariamente autonomo. Il carico di lavoro supplementare per l'IPI potrà essere finanziato per mezzo di tasse (cfr. punto 1.6).

L'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche comporta diversi vantaggi. Essa permette di fissare una protezione *ex ante* e di porre fine all'imprevedibilità e all'incertezza giuridica in relazione all'oggetto della protezione. Infatti la protezione *ex post* prevista dalla LPM si applica solo in caso di controversia. L'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche sarebbe inoltre utile per i produttori che disporrebbero così di un quadro giuridico che permetterebbe loro di riunirsi dietro un prodotto. La pubblicità legata alla registrazione dell'indicazione geografica permette anche di migliorare la protezione dell'indicazione. La protezione *ex ante* ha soprattutto il grande vantaggio di favorire l'ottenimento della protezione all'estero e l'applicazione efficace di quest'ultima. Essa permetterebbe inoltre alla Svizzera di rafforzare la sua posizione sul piano internazionale, in particolare nel quadro delle trattative in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) nell'ambito delle quali si considera l'opportunità di sviluppare un registro multilaterale con la lista delle indicazioni geografiche dei Paesi membri. L'esistenza di un registro svizzero delle indicazioni geografiche rafforzerà la credibilità della Svizzera nel quadro di tali trattative. In tal senso, la creazione di un registro risponde alle preoccupazioni espresse nelle interpellanze 04.3350 Germanier e 04.3257 Epiney («OMC. Protezione delle indicazioni geografiche»), rispettivamente del 7 maggio 2004 e del 16 giugno 2005, che chiedevano alla Svizzera d'impegnarsi, nel quadro delle trattative in seno all'OMC, per l'istituzione di un registro multilaterale, nell'interesse dell'insieme degli utilizzatori delle indicazioni d'origine. L'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche sarà anche un aiuto utile, o nel caso di certi Stati necessario, in vista di futuri negoziati relativi a trattati bilaterali o accordi di libero scambio concernenti la protezione delle indicazioni geografiche. Essa permetterà di rendere più credibile la lista delle indicazioni geografiche che figurano negli accordi oggetto dei negoziati. D'altra parte con la diffusione delle indicazioni geografiche in

²² Per spiegazioni più dettagliate in merito al sistema di Madrid, cfr. qui appresso «Marchio di garanzia e marchio collettivo».

tutto il mondo, un numero sempre maggiore di Paesi introduce dei sistemi di registrazione di tali indicazioni per tutti i prodotti (esempi : India, Messico ecc.). La protezione delle indicazioni d'origine mediante la registrazione (protezione *ex ante*) sta diventando uno standard internazionalmente riconosciuto. È appropriato che anche i produttori svizzeri possano beneficiare di questo strumento giuridico. Infine, a livello federale, un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche esiste già per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati. Non vi è nessuna ragione plausibile per escludere da questo tipo di protezione gli altri prodotti.

Marchio di garanzia o marchio collettivo

Secondo la regolamentazione attuale, una denominazione d'origine (per esempio «Gruyère») o un'indicazione geografica (per esempio «Saucisson vaudois») non può essere depositata come marchio verbale. La denominazione o l'indicazione, che non possiede di per sé caratteristiche distintive e deve essere a libera disposizione di tutti, non adempie le condizioni dell'articolo 2 lettera a LPM. Per ottenere una registrazione, il titolare del marchio deve obbligatoriamente depositare un segno di carattere distintivo. Ciò è in particolare il caso se il segno è costituito dalla denominazione d'origine o dall'indicazione geografica e da segno grafico (per esempio un segno composto dalla parola «Gruyère» e da una rappresentazione grafica).

L'avamprogetto di revisione offre ora a qualsiasi gruppo richiedente che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica di depositare un marchio di garanzia verbale o un marchio collettivo verbale (cfr. art. 22a P-LPM; punto 2.1.1). Questi marchi consistono in una denominazione d'origine o in un'indicazione geografica iscritte nel registro tenuto dall'UFAG oppure in un'indicazione geografica iscritta nel nuovo registro previsto dall'articolo 50a P-LPM (cfr. art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3). L'avamprogetto di revisione offre la stessa possibilità ai Cantoni che permettono la protezione delle denominazioni vinicole secondo l'articolo 63 LAgr, e, in virtù dell'Accordo sugli ADPIC e della CPrI agli enti pubblici esteri le cui denominazioni vinicole si fondano anch'esse sull'articolo 63 LAgr (cfr. art. 22b P-LPM; punto 2.1.1) nonché all'organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un'ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 LPM. In virtù dell'Accordo sugli ADPIC e della CUP una siffatta registrazione dev'essere prevista anche per i settori economici che beneficiano di una regolamentazione estera equivalente (cfr. art. 22b P-LPM ; punto 2.1.1).

Di conseguenza il sistema di marchi previsto agli articoli 22a-c P-LPM è *indissociabile dalla registrazione antecedente* della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, dall'*esistenza di una protezione* della denominazione vinicola a livello cantonale o dall'*esistenza di un'ordinanza del Consiglio federale*. Questi marchi dallo statuto particolare rinviano semplicemente alle condizioni d'uso previste dall'elenco degli obblighi, dalla legislazione cantonale o dall'ordinanza del Consiglio federale. Essi rappresentano soprattutto degli *strumenti per ottenere più facilmente la protezione all'estero* (cfr. qui appresso, la nozione di «strumenti supplementari» di cui beneficiano i produttori e i fabbricanti).

Il presupposto della registrazione anteriore della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, della protezione della denominazione vinicola a livello cantonale o dell'esistenza di un'ordinanza del Consiglio federale ha come conse-

guenza che un marchio di garanzia o un marchio collettivo può essere ottenuto soltanto dopo una procedura piuttosto complicata e quindi relativamente lunga. Tuttavia tale presupposto è necessario. Esso consente di garantire che il marchio sia registrato da un gruppo rappresentativo di produttori o di fabbricanti situati nella zona geografica in questione e che le condizioni d'uso della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica (contenute in un elenco degli obblighi che stabilisce le esigenze per quanto riguarda il territorio geografico, il processo di produzione ecc.) in relazione con un determinato prodotto corrispondano a quelle effettivamente stabilite nel luogo di provenienza del prodotto. Le condizioni d'uso sono verificate nel quadro della procedura di registrazione della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica. Inoltre, la registrazione del marchio non permette di monopolizzare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica²³, poiché il titolare può vietare a un terzo di usare nel commercio la denominazione d'origine o l'indicazione geografica registrata soltanto se l'uso non è conforme all'elenco degli obblighi della denominazione o dell'indicazione in questione.

Le stesse garanzie sussistono nel caso in cui il marchio di garanzia o il marchio collettivo non si basa su una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata (secondo l'art. 16 L'Agr o l'art. 50a P-LPM), bensì su una denominazione vinicola protetta a livello cantonale. I criteri sono in effetti fissati nella regolamentazione legale. Lo stesso vale infine per un marchio di garanzia o un marchio collettivo basato su un'ordinanza del Consiglio federale. Prima di adottare l'ordinanza quest'ultimo può controllare che i criteri siano effettivamente stabiliti dall'organizzazione mantello rappresentativa del settore economico in questione.

Il marchio di garanzia o il marchio collettivo sarà *uno strumento ulteriore a disposizione dei produttori e dei fabbricanti, per migliorare la protezione all'estero delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche registrate, delle denominazioni vinicole (protette a livello cantonale) o delle indicazioni di provenienza (disciplinate in un'ordinanza del Consiglio federale)*. Tale strumento consentirà al titolare di un marchio di beneficiare dei vantaggi del sistema di Madrid e pertanto di evitare di dover depositare la sua domanda di registrazione direttamente presso ogni ufficio nazionale estero. Grazie a un sistema centrale di notificazione, il titolare depone una sola domanda, indicando gli Stati nei quali desidera ottenere la registrazione del marchio. Ogni parte contraente designata continua tuttavia ad esaminare i marchi secondo la propria legislazione, il che significa che il marchio non è protetto automaticamente, ma è oggetto di un esame completo in ognuno degli Stati designati. Negli Stati designati il titolare usufruisce pertanto della stessa protezione di cui avrebbe usufruito se il marchio fosse stato depositato separatamente presso ogni ufficio nazionale estero. I vantaggi del sistema di Madrid sono la gestione centrale del marchio dalla Svizzera²⁴ e il risparmio dei costi dovuti alla deposizione della

²³ Va evitata una monopolizzazione. La denominazione d'origine e l'indicazione geografica sono delle indicazioni di provenienza. L'indicazione di provenienza è un diritto particolare perché non appartiene a un singolo. Non si tratta quindi di un diritto individuale, ma di un diritto collettivo. La collettività è all'origine del valore da proteggere e ognuno dei suoi membri può far valere tale diritto. L'istituzione dei terreni comuni (in tedesco Altmend) rappresenta un esempio analogo: ogni abitante del comune può sfruttarli rispettando determinate regole.

²⁴ Questa gestione sarà utile soprattutto in occasione del rinnovo del marchio.

domanda in determinati Paesi membri del sistema²⁵. La possibilità di utilizzare il sistema di Madrid non faciliterà tuttavia in maniera generale la registrazione di un marchio all'estero. Sarà compito dei titolari studiare il modo migliore per proteggere all'estero la loro denominazione d'origine, la loro indicazione geografica, la loro denominazione vinicola (protetta a livello cantonale) o la loro indicazione di provenienza (basata su un'ordinanza del Consiglio federale). Alcuni Paesi conoscono i marchi di garanzia, altri le *certification mark*, altri ancora i marchi collettivi ecc., senza che questi termini debbano per forza coincidere. La scelta di un marchio svizzero (marchio di garanzia o marchio collettivo) di genere simile a quello previsto dalla regolamentazione estera dovrà pertanto essere effettuata con grande cura. Inoltre alcuni Paesi (per esempio il Giappone) non conoscono i marchi di garanzia o i marchi collettivi basati su indicazioni geografiche e perciò la registrazione di un marchio di garanzia e di un marchio collettivo in Svizzera non permetterà di ottenere una registrazione semplificata in questi Paesi. In molti Stati le indicazioni geografiche non potranno di principio essere registrate come marchi verbali, poiché non hanno carattere distintivo. Inoltre le esigenze in merito al contenuto del regolamento d'un marchio di garanzia o di un marchio collettivo sono spesso legate alle specificità nazionali. Una domanda di registrazione negli Stati Uniti, ad esempio, sarà automaticamente oggetto di un rifiuto provvisorio in ragione del contenuto del regolamento e sarà d'obbligo la rappresentanza dei richiedenti da parte di un mandatario americano. Da questo punto di vista il sistema di Madrid non consente quindi di facilitare realmente la registrazione negli Stati Uniti.

A livello nazionale, il marchio di garanzia o il marchio collettivo che si basa su una denominazione d'origine, un'indicazione geografica registrata (cfr. art. 22a P-LPM ; punto 2.11), una denominazione vinicola protetta a livello cantonale (cfr. art. 22b P-LPM; punto 2.1.1) o un'indicazione di provenienza disciplinata da un'ordinanza del Consiglio federale (cfr. art. 22c P-LPM ; punto 2.1.1) metterà a disposizione del titolare uno strumento efficace per opporsi ai marchi posteriori che contengono la denominazione o le indicazioni in questione e che sarebbero registrati per prodotti identici o paragonabili. Esso contribuisce pertanto anche a migliorare la protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche, delle denominazioni vinicole e delle indicazioni di provenienza (per i dettagli, cfr. art. 31 cpv.1^{ter} P-LPM ; punto 2.1.1).

1.4 Soluzioni esaminate

Nel quadro dei lavori preparatori del progetto di revisione sono state esaminate diverse soluzioni per migliorare la protezione della designazione «Svizzera» in particolare e delle indicazioni di provenienza in generale. Dopo aver soppesato i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni, il Consiglio federale ha deciso di optare per il presente avamprogetto di revisione (cfr. punto 1.2 e 1.3).

²⁵ Dei risparmi saranno realizzati nei Paesi che applicano gli emolumenti completivi (per esempio la Francia e la Germania), ma non in quelli che applicano la tassa individuale (per esempio gli Stati Uniti e il Giappone) spesso altrettanto onerosa quanto la tassa per un deposito effettuato direttamente presso l'ufficio nazionale straniero.

Per quanto riguarda il sistema relativo al marchio di garanzia o marchio collettivo previsto nell'avamprogetto di revisione, il Consiglio federale ha scelto di basarlo su una denominazione d'origine, un'indicazione geografica già registrata, una denominazione vinicola protetta a livello cantonale o su un'ordinanza del Consiglio federale preesistente (cfr. sopra punto 1.3.2). Una variante potrebbe consistere nell'introdurre nella LPM una soluzione simile a quella prevista dal diritto comunitario o da quello tedesco, quest'ultimo ancora più vicino al nostro sistema. In linea di principio la registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo sarebbe permessa per tutte le indicazioni di provenienza, indipendentemente dall'iscrizione di quest'ultime in un registro ufficiale o da un disciplinamento legale preesistente. Il marchio permette al titolare di vietare a terzi l'uso nel commercio dell'indicazione di provenienza soltanto se tale uso non è conforme ai criteri definiti agli articoli 48 o 49 P-LPM (per la presentazione esaustiva della soluzione scelta dal Consiglio federale e della variante, cfr. il commento all'art. 22a P-LPM; punto 2.1.1).

Le altre soluzioni alternative esaminate e poi respinte sono in sintesi le seguenti:

- *Criteri per la definizione del luogo di provenienza – ripresa dei criteri di San Gallo*: i criteri di San Gallo (cfr. punto 1.1) si riferiscono a prodotti tradizionali e non possono essere ripresi tali e quali. Al giorno d'oggi la ricerca e lo sviluppo sono spesso decisivi per le caratteristiche di un prodotto e perciò devono essere prese in considerazione.
- *Marchio di garanzia «Svizzera» di proprietà della Confederazione Svizzera*: tale soluzione non tiene conto della necessità di disciplinare in modo coerente e globale la problematica della protezione delle indicazioni geografiche. Sarebbe necessario che un settore economico determinato, che desidera beneficiare del marchio «Svizzera», si accordasse su criteri comuni che sarebbero poi integrati nella regolamentazione del marchio. Tale soluzione sarebbe ridondante con la possibilità prevista dall'articolo 50 LPM. Un settore economico può concordare dei criteri comuni e chiedere al Consiglio federale di elaborare un'ordinanza in base alla quale l'organizzazione mantello del settore potrebbe ottenere un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22c P-LPM. Poiché la gestione del marchio di garanzia «Svizzera» e la difesa efficiente di tale marchio all'estero spetterebbe alla Confederazione, ciò rappresenterebbe un carico finanziario notevole per quest'ultima.
- *Registro delle indicazioni geografiche unicamente per la designazione «Svizzera»*: questa soluzione non tiene conto della necessità di disciplinare in modo coerente e globale la problematica della protezione delle indicazioni geografiche.

1.5 Applicazione del diritto

1.5.1 In Svizzera

Attualmente l'IPI avverte le aziende che usano abusivamente la designazione «Svizzera», la croce svizzera e gli stemmi ufficiali della Confederazione, rammentando loro che le violazioni della LPM e della LPAP sono considerate *reati*. In avvenire l'IPI intende essere ancora più attivo in Svizzera avvertendo in maniera coerente le

imprese incriminate: rafforzerà l'avvertimento fissando alle imprese in questione un termine per prendere posizione e comminando loro l'avvio di un procedimento giudiziario. La LPM rivista attribuisce all'IPI la competenza di sporgere querela per tutti i reati (e non solo quelli commessi per mestiere) e di far valere i diritti di una parte nel corso di un procedimento (cfr. art. 64 P-LPM; punto 2.1.2). In caso di violazioni lievi, l'IPI si limiterà in generale a sporgere denuncia. Se invece lo richiedono gli interessi della Confederazione, in particolare in caso di violazioni gravi, esso interverrà come parte nel procedimento. Spetta tuttavia alle parti lese (per esempio i produttori concorrenti) sporgere denuncia e ai Cantoni intentare un'azione penale in caso di reati perseguibili d'ufficio (reati commessi per mestiere). Anche la LPSP contiene una disposizione specifica che affida all'IPI la competenza di denunciare penalmente le violazioni concernenti gli stemmi ufficiali della Confederazione e di far valere i diritti di parte nel corso di un procedimento (cfr. art. 25 P-LPSP; punto 2.2). Se lo esigono gli interessi della Confederazione, l'IPI interverrà come parte nel procedimento. Spetta tuttavia sempre ai Cantoni perseguire d'ufficio le violazioni della LPSP.

Sul *piano civile*, la revisione della LPM prevede l'inversione dell'onere della prova, una misura procedurale volta anch'essa a migliorare la protezione delle indicazioni di provenienza (cfr. art. 51a P-LPM ; punto 2.1.2). La revisione della LPSP introduce la possibilità da parte dell'ente pubblico interessato d'intentare un'azione civile per difendere gli stemmi ufficiali e altri segni pubblici. Per gli stemmi e gli altri segni pubblici della Confederazione, l'IPI ha facoltà di agire in nome della Confederazione.

1.5.2 All'estero

Per migliorare la protezione delle indicazioni geografiche all'estero, la revisione della LPM prevede l'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per tutti i prodotti, con l'eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di silvicoltura e dei prodotti di silvicoltura trasformati (cfr. art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3). La revisione della LPM prevede inoltre che le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni e le indicazioni di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale, possono essere registrate come marchi di garanzia o marchi collettivi (cfr. art. 22a-c P-LPM; punto 2.1.1). Un titolo di protezione sarà quindi concesso al titolare di un marchio e ciò faciliterà l'ottenimento e l'attuazione della protezione all'estero. Infatti, in molti Paesi esteri il fatto di presentare un estratto del registro delle denominazioni d'origine o delle indicazioni geografiche oppure un altro titolo di protezione del Paese d'origine rende più facile l'ottenimento e l'attuazione della protezione.

In stretta collaborazione con la Direzione politica e le rappresentanze all'estero del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il Segretariato di Stato dell'economia (seco), l'IPI intensificherà inoltre la sorveglianza delle registrazioni dei marchi nei Paesi più interessati dal fenomeno degli abusi. Nei casi gravi di abuso l'IPI scriverà – direttamente o tramite le ambasciate svizzere – alle imprese incriminate intimando loro di rinunciare all'utilizzazione della designazione «Svizzera» o della croce svizzera oppure alla registrazione del marchio contenente tali segni. Per consolidare la protezione della croce svizzera, l'IPI interverrà in particolare presso le imprese estere incriminate in virtù dell'articolo 6^{ter} CPRI. Infine informerà anche in futuro le associazioni di categoria svizzere interessate dalla violazione, affinché

queste possano decidere le misure che intendono adottare. La collaborazione con le associazioni di categoria interessate e le rappresentanze svizzere all'estero è necessaria anche per quanto concerne più specificamente l'uso abusivo delle DOP e IGP. A tale proposito una disposizione volta a difendere in maniera più efficace le DOP e IGP a livello internazionale è stata elaborata nel quadro della Politica agraria 2011 (PA 2011). L'UFAG collaborerà strettamente con l'IPI, che è il centro di competenza della Confederazione nel settore della proprietà intellettuale²⁶.

Già attualmente il Consiglio federale s'impegna a proteggere in modo specifico le indicazioni di provenienza in generale e la designazione «Svizzera» in particolare, nel quadro di accordi bilaterali aggiuntivi o di negoziati concernenti accordi economici di libero scambio. Questi sforzi, che rappresentano un'altra misura volta a migliorare la protezione all'estero, devono essere effettuati in modo sistematico e prioritario²⁷.

1.6 Relazione tra i compiti e le risorse finanziarie

Il progetto di revisione legislativa crea dei compiti nuovi: l'istituzione di un registro sulle indicazioni geografiche per tutti i prodotti e la sua gestione (procedura di registrazione, procedura d'opposizione) e la verifica dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi ai sensi degli articoli 22a-c P-LPM. Questi nuovi compiti saranno assunti dall'IPI. Di conseguenza, il carico di lavoro e quello finanziario saranno assunti interamente dall'IPI, che è autonomo dal punto di vista finanziario. Non vi saranno pertanto ripercussioni a livello di personale e di finanze per la Confederazione.

Il deposito di marchi di garanzia e di marchi collettivi ai sensi degli articoli 21a segg. P-LPM sarà relativamente esiguo rispetto al numero totale di marchi individuali, di garanzia e collettivi depositati annualmente. L'aumento della mole di lavoro dell'IPI sarà perciò dovuto in larghissima misura all'istituzione e alla gestione del registro delle indicazioni geografiche.

La mole di lavoro supplementare potrà essere finanziata per mezzo di tasse e rientra nel mandato conferito all'IPI dall'articolo 2 capoverso 1 lettera b LIPI. Considerata l'importanza di una protezione efficace delle indicazioni geografiche a livello nazionale e internazionale, l'obiettivo della regolamentazione e gli sforzi necessari per raggiungerlo sono in un rapporto equilibrato.

1.7 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Indicazioni di provenienza e criteri volti a determinare la provenienza

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), l'indicazione «made in...» ha almeno potenzialmente effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, il che è vietato dall'articolo 28 del Trattato CE. Infatti, l'apposizione di una tale indicazione può indurre i consumatori

²⁶ Per i particolari dell'introduzione dell'articolo 16b LAgr, cfr. FF 5892 seg.

²⁷ Per spiegazioni dettagliate, cfr. sopra, punto 1.2.2.

ad acquistare dei prodotti muniti del marchio «made in...» invece di altri prodotti importati²⁸. Il carattere facoltativo dell'uso del marchio non neutralizza il suo effetto d'intralcio al commercio, perché la sua utilizzazione favorisce o potrebbe favorire la vendita di prodotti che ne sono muniti rispetto a quelli che non ne sono muniti²⁹.

In seno alla Comunità europea, la politica di uno Stato membro in materia di qualità dei prodotti è tollerata se è fondata su strumenti conformi ai principi basilari del Trattato CE. In virtù della giurisprudenza della CGCE, gli Stati membri sono autorizzati a emanare delle norme di qualità per i prodotti in commercio sul loro territorio. Essi sono autorizzati a far dipendere l'uso di indicazioni di qualità dal rispetto di tali norme, a condizioni che quest'ultime non esigano che il processo di produzione delle merci in questione si svolga sul territorio nazionale. Sono ammesse solo esigenze che si riferiscono a caratteristiche oggettive che conferiscono al prodotto la qualità richiesta³⁰.

In virtù dell'articolo 30 del Trattato CE e degli «ostacoli impliciti» contenuti nell'articolo 28 del Trattato CE secondo la giurisprudenza della CGCE, alcuni motivi giustificano delle restrizioni nella circolazione di merci. Tra tali motivi figura in particolare la protezione della proprietà industriale e commerciale, che include la protezione delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine. Qualsiasi misura che contribuisce a mantenere la reputazione di un prodotto dev'essere considerata conforme al diritto comunitario, malgrado i suoi effetti restrittivi sullo scambio, se si può dimostrare che costituisce un *mezzo necessario e proporzionato*³¹.

Nel presente contesto un altro argomento pertinente che può giustificare una restrizione è la protezione della lealtà nel commercio. Con quest'ultima s'intende in particolare la protezione contro la concorrenza sleale. Inoltre va tenuto conto dei rischi d'inganno e di confusione.

La Comunità europea non ha adottato disposizioni armonizzate e una prassi uniforme concernenti le indicazioni di provenienza (o i marchi d'origine), fatta eccezione per alcuni prodotti agricoli. Esistono tuttavia delle direttive su argomenti specifici, in particolare sulle pratiche commerciali sleali o ingannevoli. La direttiva 2005/29³² è stata ad esempio adottata per proteggere i consumatori da pratiche commerciali sleali all'interno del mercato della Comunità europea. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b della direttiva, la pratica commerciale è ingannevole o non veritiera se il marchio d'origine non è corretto. La Direttiva, in vigore dal 12 giugno 2005, ha dovuto essere trasposta nel diritto nazionale degli Stati membri entro il 12 giugno 2007.

²⁸ Cfr. Causa C-325/00, *Kommission/Deutschland*, Racc. 2002, pag. I-09977, punto 23; Causa 249/81, *Buy Irish*, Racc. 1982, pag. 4005, punto 25 e Causa C-222/82, *Apple and Pear Development Council*, Racc. 1983, pag. 4083, punto 18.

²⁹ Cfr. Causa C-325/00, *Kommission/Deutschland*, Racc. 2002, pag. I-09977, punto 23 in combinazione con Causa 13/78, *Eggers*, Racc. 1978, pag. 1935, punto 26.

³⁰ Cfr. Causa 13/78, *Eggers*, Racc. 1978, pag. 1935, punti 24 seg. e Causa C-324/94, *Pistre*, Racc. 1997, pag. 2343, punto 49.

³¹ Causa C-388/95, *Rioja*, punti 58 seg.; Causa C-108/01, *Prosciutto di Parma*, punto 66.

³² Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11 giugno 2005, pag. 22).

Per gli scambi tra la Comunità europea e gli Stati terzi, la provenienza è definita agli articoli 23 e 24 del Regolamento 2913/92³³ che istituisce un codice doganale comunitario: sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute in tale Paese; se alla produzione di una merce hanno contribuito due o più Paesi, essa è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Il Regolamento 2454/93³⁴ enumera le lavorazioni o le trasformazioni sufficienti a conferire il carattere originario.

Nelle legislazioni degli Stati membri vi sono delle differenze in merito al marchio d'origine. Il diritto tedesco non contiene regole precise per la definizione della provenienza. Nella prassi la definizione avviene soprattutto in base al criterio dell'«ultima trasformazione o lavorazione sostanziale» del codice doganale comunitario. Secondo la giurisprudenza tedesca se alcune parti del prodotto sono state fabbricate all'estero, l'indicazione «made in Germany» può essere apposta su un prodotto, se le prestazioni che caratterizzano il prodotto e l'immagine commerciale per quanto riguarda la sua qualità sono state fornite in Germania. In Francia un'indicazione d'origine può essere apposta su un prodotto se l'informazione così fornita è esatta. Il luogo di provenienza è stabilito in base ai criteri definiti nel codice doganale comunitario. Il concetto di «lavorazione sostanziale» è stato interpretato dalla giurisprudenza francese. Il Tribunal d'instance di Metz ha per esempio giudicato che un fabbricante che aveva usato l'indicazione «made in France» per scarpe assemblate in Portogallo non aveva commesso reato, poiché soltanto dall'11 al 13 per cento dei costi di fabbricazione erano stati realizzati in Portogallo e l'operazione dell'assemblaggio non rappresentava un valore sufficiente per assegnare un'altra indicazione d'origine. Già da decenni l'Italia dispone di disposizioni volte a impedire direttamente l'uso di indicazioni geografiche o d'origine oppure di altri elementi che indichino o suggeriscano che il prodotto proviene da un luogo che non corrisponde al vero luogo d'origine. Sono contemplate sia l'indicazione «falsa» sia quella «ingannevole»: la prima consiste nell'indicazione «made in Italy» su un prodotto la cui ultima trasformazione sostanziale – secondo l'espressione ripresa dal codice doganale comunitario – non è stata effettuata in Italia; la seconda nell'uso di segni, figure, o quant'altro – compresa la bandiera italiana - possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana³⁵. Il luogo di provenienza è stabilito in base ai criteri del codice doganale comunitario³⁶. Se le materie prime e certe materie semilavorate provengono dall'estero e la trasformazione o la lavorazione sostanziale ha luogo in Italia, l'indicazione «made in Italy» può essere apposta sul prodotto. La situazione è problematica nel caso in cui il «valore aggiunto» in Italia si limita al design o allo sviluppo del prodotto, ma la produzione si è svolta interamente all'estero. In tal caso l'indicazione «made in Italy» è illecita. Per l'indicazione «Italian design», invece, non esiste ancora una giurisprudenza consoli-

³³ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1 [modificato]).

³⁴ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1).

³⁵ Art. 4 cpv. 49 della legge finanziaria 2004 (350/2003), modificata recentemente dalla legge finanziaria 2007.

³⁶ Cfr. art. art. 4 delle legge 350/2003.

data in Italia. Come esempio si può tuttavia segnalare una decisione recente della Corte di Cassazione³⁷ che ha ritenuto legittimo apporre l'indicazione «Italian design» su prodotti fabbricati materialmente all'estero.

Alla luce del diritto comunitario, i criteri stabiliti agli articoli 48 capoversi 2 e 3 P-LPM per la protezione della designazione «Svizzera» sono *un mezzo necessario* per proteggere la proprietà industriale e preservare il principio della lealtà negli scambi commerciali, sia per i consumatori sia per la concorrenza tra le imprese, nonostante eventuali restrizioni nella circolazione delle merci. Solo una definizione chiara delle condizioni d'uso della designazione «Svizzera» è in grado di conferire a quest'ultima il valore legato a tale provenienza. Inoltre l'avamprogetto di revisione della LPM s'ispira ai criteri iscritti nelle regolamentazioni nazionali dei Paesi membri dell'UE. L'articolo 48 capoverso 3 lettera c P-LPM prevede per i prodotti industriali un criterio analogo a quello contenuto nel Regolamento (CEE) 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario e che è applicato nella prassi da numerosi Paesi membri. La nozione di «lavorazione sostanziale» stabilita in tale Regolamento dev'essere interpretata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri che vi fanno riferimento. L'avamprogetto di revisione della LPM ha il vantaggio di essere più preciso, poiché definisce già esplicitamente che il luogo di provenienza è il luogo ove si è svolta l'attività *che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali* (art. 48 cpv. 3 lett. c P-LPM). Il criterio della *percentuale dei costi* non è ignorato dagli altri Stati, anzi è regolarmente preso in considerazione dalle loro autorità esecutive (cfr. sopra l'esempio della Francia). Il criterio del 60 per cento dei costi previsto dall'avamprogetto di revisione della LPM (art. 48 cpv. 2 P-LPM) permette di statuire nella legge una condizione generale minima applicabile a tutte le categorie di prodotti. Costituisce inoltre un criterio preciso sul quale le autorità potranno in particolare basare le loro decisioni nelle controversie concernenti denominazioni quali «Swiss design» o «Swiss research» (per spiegazioni dettagliate cfr. il commento all'art. 48 P-LPM ; punto 2.1.2).

Infine, i criteri previsti all'articolo 48 P-LPM *rispettano il principio della proporzionalità*³⁸ e sono di conseguenza conformi al diritto comunitario. Come sottolineato sopra con l'esempio della Francia, i Paesi membri dell'UE interpretano o completano la nozione di «lavorazione sostanziale» basandosi sui costi realizzati nel Paese di provenienza. Si può inoltre constatare che il criterio di una determinata percentuale dei costi, ossia al minimo il 50 per cento, viene spesso già applicato. Nell'accordo complementare del 1972 concernente i prodotti orologieri concluso tra la Svizzera e la Comunità europea, si ribadisce che i pezzi costitutivi del movimento devono essere di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del loro valore, senza i costi del montaggio³⁹. Per tutti i prodotti in generale la prassi svizzera si basa da numerosi anni sul criterio del 50 per cento dei costi, che comprendono i costi di fabbricazione, ma non quelli relativi alla ricerca e allo sviluppo. Il criterio del 60 per cento, proposto nell'articolo 48 capoverso 2 P-LPM, rispetta anche il principio della proporzionalità. È certamente più elevato rispetto al 50 per cento, ma la base di calcolo è più estesa: oltre che dei costi di fabbricazione veri e propri, si può infatti

³⁷ Decisione della Corte di cassazione n. 8684 del 1° marzo 2007.

³⁸ Per la nozione, cfr. sopra le spiegazioni degli art. 28 e 30 del Trattato CE e il punto 5.2.2 sull'Accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e l'Unione europea.

³⁹ Per i dettagli cfr. il punto 5.2.3.

tenere conto anche dei costi relativi alla ricerca e allo sviluppo⁴⁰. Infine, la prassi degli Stati membri dell'UE tesa a definire la provenienza di un prodotto persegue un obiettivo generale ben determinato, ossia quella di evitare che un'indicazione di provenienza sia utilizzata in modo non pertinente o ingannevole per i consumatori o, più in generale, per le cerchie interessate. L'articolo 48 P-LPM tiene conto di quest'obiettivo, poiché il suo capoverso 5 dà la possibilità a un produttore che non soddisfa le condizioni dell'articolo 48 capoversi 2 e 3 P-LPM di dimostrare che l'indicazione di provenienza che usa corrisponde all'accezione delle cerchie interessate (cfr. il commento all'art. 48 cpv. 5 P-LPM; punto 2.1.2).

Registro delle indicazioni geografiche per i prodotti

I paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sottostanno al Regolamento 510/2006⁴¹, che prevede la protezione mediante registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, e ai pertinenti regolamenti concernenti le bevande alcoliche. Il registro delle DOP e delle IGP è gestito dalla Commissione europea. Oltre alle disposizioni dei regolamenti summenzionati, alcuni Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale un sistema specifico di protezione di tali indicazioni. Tali sistemi si limitano però ai prodotti agricoli e alimentari nonché alle bevande alcoliche.

Con lo sviluppo del diritto in materia di indicazioni geografiche nel mondo, un numero sempre maggiore di Paesi introduce tuttavia dei sistemi di registrazione di tali indicazioni per tutti i prodotti (per esempio l'India, il Messico ecc.). La protezione delle indicazioni mediante registrazione (protezione *ex ante*) sta diventando un metodo riconosciuto a livello internazionale per proteggere efficacemente tali indicazioni (cfr. anche punto 1.3.2).

Marchio di garanzia e marchio collettivo

L'articolo 64 capoverso 2 del Regolamento n. 40/94⁴² permette la registrazione di marchi collettivi che si basano su segni o indicazioni atti a servire, nel commercio, a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Il marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo di utilizzare tali segni o indicazioni nel commercio, purché l'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale. L'articolo 15 capoverso 2 della Direttiva n. 89/104⁴³ prevede una regolamentazione analoga e offre agli Stati membri una cornice per introdurre tale strumento anche nei propri sistemi giuridici. Alcuni Stati hanno fatto uso di questa possibilità. Il paragrafo 99 della legge tedesca sui marchi⁴⁴, ad esempio, prevede che un marchio collettivo può fondarsi esclusivamente su segni o indicazioni che possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Esso precisa tuttavia che il titolare del marchio non può vietare a un terzo l'uso di tali

⁴⁰ Cfr. punto 1.1.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31 marzo 2006, pag. 12).

⁴² Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11 del 14 gennaio 1994, pag. 1 [modificato]).

⁴³ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU : 40 dell'11 febbraio 1989, pag. 1).

⁴⁴ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz).

segni o indicazioni se esso non è contrario alle condizioni per l'uso lecito delle indicazioni di provenienza. L'articolo 11 del Codice italiano della proprietà industriale⁴⁵, che prevede una regolamentazione simile, introduce una condizione supplementare alla registrazione di un marchio collettivo basato su un'indicazione di provenienza. L'articolo precisa che l'ufficio nazionale italiano può rifiutare la registrazione nel caso in cui i marchi richiesti possono creare situazioni di ingiustificato privilegio del titolare o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione geografica in questione. Come misura supplementare il 30 maggio 2005 la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge volto a creare un marchio «Made in Italy», che dev'essere ancora discusso in Senato⁴⁶. Il titolare del marchio sarà lo Stato italiano e la condizione d'uso principale riguarderà il processo di fabbricazione, che dovrà svolgersi interamente in Italia. Il progetto di legge prevede che i ministeri competenti definiscano in modo più dettagliato le modalità per l'uso del marchio in un decreto futuro. Nel Principato del Liechtenstein è stato registrato un marchio composto dal nome del Principato e da cinque simboli rappresentanti una corona. Il titolare del marchio è la Fondazione Image Liechtenstein. Essa può autorizzare l'uso del marchio alle imprese che soddisfano le condizioni per l'uso. L'impresa che intende usare il marchio deve avere sede nel Liechtenstein, indicare come intende usare il marchio e rendere conto alla Fondazione degli usi futuri che intende farne⁴⁷.

L'avamprogetto di revisione della LPM tiene conto dei rischi potenziali che comporta un sistema di marchio che permette la registrazione della sola indicazione di provenienza. Analogamente al diritto italiano, tiene conto del fatto che sono necessarie delle cautele. Infatti, esso prevede un sistema di marchio di garanzia o marchio collettivo basato su una denominazione d'origine o un'indicazione geografica già registrata, su una denominazione vinicola protetta a livello cantonale (o una denominazione vinicola estera basata sull'art. 63 LAgr) o su una regolamentazione legale già esistente (ordinanza del Consiglio federale o regolamentazione estera equivalente). Il Consiglio federale ha optato per questa soluzione per garantire la rappresentatività del gruppo che deposita il marchio di garanzia o il marchio collettivo e per assicurare che i criteri per l'uso fissati nella regolamentazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo corrispondano ai criteri effettivamente definiti dagli utilizzatori (per le spiegazioni dettagliate cfr. il commento all'art. 22a P-LPM; punto 2.1.1). L'avamprogetto di revisione della LPM riprende ciononostante l'elemento fondamentale alla base della regolamentazione comunitaria e, in modo ancora più lampante, delle legislazioni tedesca e italiana: il marchio collettivo costituito da un'indicazione di provenienza *non costituisce uno strumento giuridico che permette al titolare di monopolizzare tale indicazione nel commercio*. Il marchio permette unicamente al titolare di vietare a un terzo l'uso dell'indicazione di provenienza, se tale uso non è conforme ai criteri per l'uso effettivamente definiti dagli utilizzatori. Secondo l'avamprogetto di revisione della LPM tali criteri sono iscritti nell'elenco degli obblighi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata, nella legislazione cantonale fondata sull'articolo 63 LAgr (o di una regolamentazione estera delle denominazioni vinicole basata sull'art. 63 LAgr) oppure nella

⁴⁵ Codice della Proprietà industriale (CPI).

⁴⁶ Progetto n. 1402 del 18 luglio 2006.

⁴⁷ Sui motivi che hanno spinto il Consiglio federale a scartare la soluzione del marchio di garanzia «Svizzera» di proprietà della Confederazione, cfr. punto 1.4.

regolamentazione legale già esistente (ordinanza del Consiglio federale o regolamentazione estera equivalente).

Bandiera nazionale

La bandiera europea è protetta dalla CPrI. Non vi sono strumenti del diritto comunitario destinati a proteggere gli emblemi nazionali. In virtù del principio di territorialità, ogni Stato redige le proprie regole relative alle indicazioni di provenienza e agli stemmi, nel rispetto dei trattati internazionali (cfr. punto 1.1). A livello internazionale l'articolo 6^{ter} CPrI obbliga tutti gli Stati membri a rifiutare l'iscrizione e vietare l'uso di stemmi, bandiere o altri emblemi nazionali come marchi di prodotti, se manca un'autorizzazione. Spetta ai singoli Stati membri decidere come applicare tali obblighi. Molti Paesi prevedono soltanto delle regole generali nel diritto in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori oppure nel diritto penale, tese a garantire una protezione minima (Belgio, Francia, Irlanda, Italia). Altri hanno invece emanato leggi specifiche (Liechtenstein, Lussemburgo) o anche soltanto singole regole particolari (Germania). Conformemente al diritto tedesco, ad esempio, l'uso illecito degli stemmi svizzeri è considerato come infrazione punita con una multa.

La protezione garantita dalla CPrI non contempla soltanto i segni identici agli emblemi bensì anche le imitazioni. Non è tuttavia considerata un'imitazione qualsiasi rappresentazione che assomigli a un emblema o a un elemento di detto emblema. Soltanto le imitazioni dal punto di vista araldico sono infatti contemplati dal divieto d'imitazione dell'articolo 6^{ter} CPrI. Esigue modifiche delle dimensioni o delle forme di rappresentazione sono quindi sufficienti per eludere il divieto d'imitazione. In definitiva la protezione garantita dalla CPrI dipende dall'interpretazione dell'espressione «imitazione dal punto di vista araldico» nei singoli Stati membri. Il diritto svizzero non vieta soltanto la registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì anche la registrazione di «segni che possono essere confusi» (cfr. punto 1.2.3). In un marchio che contiene un emblema non basta quindi rinunciare allo stemma se allo stesso tempo sono ripresi gli altri elementi caratteristici dell'emblema.

La CPrI e singoli Stati europei distinguono dal punto di vista terminologico tra stemmi e bandiere. La legge sugli stemmi austriaca e quella del Liechtenstein distinguono ad esempio tra stemmi e bandiere e ne riservano l'uso alle autorità e ai loro enti. Nel Liechtenstein vi è tuttavia la possibilità dell'uso dello stemma da parte di privati, se questi ultimi dispongono di una corrispondente autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata soltanto se vi sono motivi importanti nell'interesse del Paese e se è garantito che lo stemma nazionale è usato con rispetto. Nel diritto svizzero manca la distinzione tra stemmi e bandiere, poiché la Svizzera è l'unico Paese ad usare lo stesso simbolo – una croce bianca su sfondo rosso – per gli stemmi e la bandiera. Il diritto vigente parla di «stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni o bandiere rappresentanti tali stemmi», senza tuttavia distinguere i due termini. L'avamprogetto di revisione della LPSP distingue tra bandiera e stemma. L'uso della bandiera svizzera è consentito ai privati a certe condizioni, mentre l'uso degli stemmi è riservato esclusivamente alla Confederazione.

Occorre infine sottolineare che tutti gli Stati membri dell'Unione europea fanno parte della Convenzione di Ginevra e devono quindi attenersi al divieto, ivi statuito,

di usare gli stemmi della Confederazione Svizzera e tutti i segni che ne costituiscono un'imitazione (croce svizzera).

1.8 Altri punti della revisione

L'avamprogetto di revisione contiene anche diverse modifiche secondarie della LPM che non sono direttamente legate alla problematica dell'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera, ma a cui è necessario procedere per diverse ragioni (cfr. punto 2.1.4): semplificazione amministrativa (cfr. art. 9 cpv. 1 P-LPM); riduzione dei problemi pratici che possono sorgere in caso di modifica dell'ammontare delle tasse (cfr. art. 10 cpv. 3 P-LPM); modifica in prospettiva dell'evoluzione delle comunicazioni elettroniche (cfr. art. 17a cpv. 1 P-LPM); modifica volta a garantire che tutte le decisioni delle autorità cantonali, in particolare quelle concernenti la problematica trattata, siano trasmesse all'IPI (cfr. art. 54 P-LPM); semplici adattamenti formali (terminologia) di diverse disposizioni della LPM che si riferiscono alle nozioni d'importazione, d'esportazione e di transito, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge sulle dogane⁴⁸ (art. 13 cpv. 2 lett. d e 2^{bis}; art. 70 cpv. 1; art. 71 cpv. 1; art. 72 cpv. 1 P-LPM).

1.9 Interventi parlamentari

Il Consiglio federale ha risposto ai postulati 06.3056 Hutter («Protezione del marchio Svizzera») del 16 marzo 2006 e 06.3174 Fetz («Tutela del marchio Made in Switzerland») del 24 marzo 2006 nel suo rapporto del 15 novembre 2006 intitolato «Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera».

2 Commento

2.1 Capitolo 1: legge sulla protezione dei marchi

2.1.1 Marchio di garanzia e marchio collettivo

Art. 21 cpv. 2^{bis} (nuovo)

Secondo l'attuale articolo 21 capoverso 2 LPM, il titolare del marchio di garanzia non può usarlo per i propri prodotti e servizi. Lo stesso vale per tutte le aziende connesse strettamente al titolare sul piano economico. Questo divieto intende impedire al titolare di controllare egli stesso o per mezzo delle aziende che gli sono strettamente connesse l'uso del marchio. Il gruppo richiedente che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 16 LAgri o dell'articolo 50a P-LPM, può ottenere la registrazione di un marchio secondo l'articolo 22a P-LPM. Tale gruppo è composto dagli utilizzatori della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica (produttori, fabbricanti della zona geografica in questione). *L'articolo 21 capoverso 2^{bis} P-LPM prevede*

⁴⁸ Cfr. la nuova terminologia impiegata all'art. 6 della legge sulle dogane (RS 631.0).

quindi un'eccezione che permette agli utilizzatori – evidentemente legati al gruppo titolare del marchio – che soddisfano le condizioni dell'elenco degli obblighi di utilizzare il marchio di garanzia registrato secondo l'articolo 22a P-LPM. Il controllo dell'uso è tuttavia sempre garantito poiché la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è già oggetto di un controllo indipendente (cfr. il commento all'art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3).

Di conseguenza tutte le persone che soddisfano le condizioni dell'elenco degli obblighi possono usare il marchio di garanzia e il marchio collettivo di cui all'articolo 22a P-LPM e per tale tipo di marchio non è necessaria alcuna autorizzazione esplicita (cfr. art. 21 cpv. 3 LPM) da parte del titolare.

Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo per una denominazione d'origine controllata o un'indicazione geografica protetta (*nuovo*)

Una denominazione d'origine (esempio: Gruyère) o un'indicazione geografica (esempio: Saucisson vaudois) non possiede di per sé un carattere distintivo e dev'essere a libera disposizione di tutti. Le cerchie interessate la interpretano come riferimento al territorio geografico e non come rinvio a una determinata impresa. Il gruppo richiedente che intende depositare un marchio ha la possibilità di scegliere. Può depositare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica a titolo di marchio verbale (per esempio il segno «Gruyère»). Poiché tale segno deve essere a libera disposizione e non ha carattere distintivo, il gruppo richiedente può depositare soltanto un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell'*articolo 22a capoverso 1 P-LPM*. Oppure può depositare un marchio che presenta un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Il marchio sarà allora composto ad esempio dalla denominazione d'origine o dall'indicazione geografica e da un logo (per esempio un segno composto dalla parola «Gruyère» e da una rappresentazione grafica). Grazie al logo, il segno nel suo insieme ha un carattere distintivo e soddisfa le condizioni dell'articolo 2 lettera a LPM e può di conseguenza essere registrato. Se il gruppo richiedente sceglie la prima variante deve tenere conto delle cautele specifiche che regolamentano questo tipo di marchio (cfr. i commenti seguenti e il commento all'articolo 23 cpv. 3^{bis} P-LPM). Solo il gruppo richiedente può ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all'articolo 22a P-LPM. La domanda di registrazione depositata da un terzo sarà di conseguenza rifiutata d'ufficio dall'IPI.

In virtù dell'*articolo 22a capoverso 2 P-LPM*, il titolare di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 P-LPM non può esercitare tutti i diritti derivanti dall'articolo 13 LPM (diritti esclusivi del titolare). Può soltanto far valere i propri diritti nei confronti di chi usa il marchio senza soddisfare l'elenco degli obblighi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica oggetto del marchio. In tale contesto può avvalersi delle vie di diritto previste agli articoli 52 segg. e 61 segg. LPM. La nozione di «prodotti identici o paragonabili», inserita nell'articolo 22a capoverso 2 P-LPM, si trova anche all'articolo 50a capoverso 5 P-LPM (cfr. commento all'art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3).

Il titolare di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM può opporsi contro un marchio posteriore, registrato per prodotti identici

o paragonabili, che contiene la denominazione di origine controllata o l'indicazione geografica protetta o un segno simile (cfr. commento all'art. 31 cpv. 1^{ter} P-LPM).

Variante :

Il Consiglio federale ha scelto di basare il sistema relativo al marchio di garanzia o al marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM su una denominazione d'origine o un'indicazione geografica già registrata. Una variante potrebbe consistere nell'introdurre nella LPM una soluzione simile a quella prevista dal diritto comunitario o dal diritto tedesco. In linea di massima, la registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo sarebbe permessa per tutte le indicazioni di provenienza, indipendentemente dall'iscrizione di quest'ultime in un registro ufficiale. Sulla base del marchio, il titolare potrebbe impedire a terzi di usare l'indicazione di provenienza nel commercio soltanto se l'uso non è conforme ai criteri definiti agli articoli 48 o 49 P-LPM.

L'articolo 22a P-LPM corrispondente a questa variante avrebbe il seguente tenore:

Art. 22a Marchio di garanzia e marchio collettivo basati su un'indicazione di provenienza

¹ In deroga all'articolo 2 lettera a, possono costituire dei marchi di garanzia o dei marchi collettivi le indicazioni che possono servire, nel commercio, a definire la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi.

² Detti marchi permettono al titolare di vietare a un terzo di usare tali indicazioni nel commercio, se l'uso non è conforme agli articoli 48 e 49.

Argomenti a favore di questa variante:

- L'iscrizione preliminare in un registro ufficiale non è necessaria. Un'indicazione di provenienza può essere direttamente oggetto di una domanda di registrazione come marchio di garanzia o marchio collettivo. In tal modo la procedura di registrazione sarebbe *molto meno complicata* di quella proposta dal Consiglio federale.
- Per la stessa ragione, la procedura di registrazione del marchio è *più rapida*, rispetto a quella della soluzione proposta dal Consiglio federale. Il vantaggio principale è che le imprese di uno stesso settore possono così ottenere più rapidamente in Svizzera un marchio basato su un'indicazione di provenienza (per esempio, «Svizzera», «Ginevra» ecc.) e depositare all'estero dei marchi basati su queste indicazioni.

Argomenti contro:

- La variante *non permette di garantire la rappresentatività del gruppo* che deposita il marchio di garanzia o il marchio collettivo. Infatti, per essere legittimate a depositare il marchio, è sufficiente che alcune imprese dello stesso settore con interessi comuni si uniscano. Otterrebbero così la registrazione e potrebbero opporsi a qualsiasi altro deposito dello stesso marchio. La soluzione del Consiglio federale garantisce invece la rappresentatività del gruppo.

- Il gruppo di imprese che deposita per primo il marchio di garanzia o il marchio collettivo *potrebbe fissare dei criteri* (per esempio criteri di qualità) che *non corrispondono a quelli previsti dagli articoli 48 o 49 P-LPM*. Nel quadro della procedura di registrazione dei marchi, l'IPI non ha alcuna possibilità di controllare che esista un'identità tra i criteri del regolamento e le condizioni degli articoli 48 e 49 P-LPM. Ciononostante, la pubblicità legata al registro dei marchi permetterebbe d'imporre *de facto* a tutto il settore i criteri contenuti nel regolamento del marchio. I produttori rischiano di sentirsi tenuti a rispettare dei criteri, anche se questi non corrispondono a quelli previsti dagli articoli 48 e 49 P-LPM. Il produttore che ritiene che i criteri fissati nel regolamento del marchio non corrispondano a quelli degli articoli 48 o 49 P-LPM, sarebbe costretto ad agire contro tale regolamento dinnanzi a un'autorità giudiziaria. La soluzione proposta dal Consiglio federale permette di garantire l'identità tra i criteri contenuti nel regolamento del marchio e le condizioni fissate nell'elenco degli obblighi della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica corrispondente.
- Sfruttando il sistema di Madrid, le imprese di uno stesso settore potrebbero ottenere in determinati Paesi la registrazione del marchio – con il regolamento – e quindi *imporre, nei Paesi in questione, i propri criteri anche agli altri produttori svizzeri*⁴⁹. A titolo d'esempio, un gruppo di imprese multinazionali produttrici di prodotti chimici potrebbe registrare il marchio «Svizzera» negli USA. Negli USA il titolare potrebbe quindi opporsi all'uso del segno «Svizzera» apposto su prodotti fabbricati in Svizzera da PMI che non soddisfano le condizioni fissate nel regolamento dalle multinazionali.

Viste questi notevoli svantaggi, il Consiglio federale ha optato per il sistema relativo al marchio di garanzia e al marchio collettivo proposto all'articolo 22a P-LPM, ossia per un sistema di marchio basato su una denominazione d'origine o un'indicazione geografica già registrata.

Art. 22b Marchio di garanzia o marchio collettivo per una denominazione vinicola (*nuovo*)

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 22a capoverso 1 P-LPM per le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza, l'*articolo 22b capoverso 1 P-LPM* permette ai Cantoni che proteggono una denominazione d'origine vinicola basata sull'articolo 63 LAgr – nel quadro fissato dall'articolo 11 dell'ordinanza sul vino⁵⁰ – di ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo corrispondente. In ragione dell'Accordo sugli ADPIC e della CPrI una siffatta registrazione dev'essere prevista anche per le collettività pubbliche estere le cui denominazioni d'origine vinicole soddisfano le condizioni dell'articolo 63 LAgr. Prima di depositare un marchio ai sensi dell'articolo 22b P-LPM, la collettività

⁴⁹ Per evitare questa situazione, gli altri produttori che ritengono che non vi sia identità tra il contenuto del regolamento e le condizioni degli art. 48 e 49 P-LPM dovrebbero opporsi, entro un termine di cinque anni secondo il sistema di Madrid, alla registrazione del marchio in Svizzera, per ottenerne l'annullamento in Svizzera e in ogni altro Paese in cui è stata chiesta la protezione. Una volta decorso il termine di cinque anni, essi dovrebbero opporsi al marchio in ogni Paese in cui è stato registrato.

⁵⁰ Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RS **916.140**)

pubblica estera deve rivolgersi all'UFAG, a cui compete garantire che le condizioni specifiche fissate dalla legislazione svizzera siano soddisfatte dalle denominazioni d'origine vinicole estere. Se l'UFAG constata che le condizioni sono soddisfatte, è possibile il deposito del marchio ai sensi dell'articolo 22b P-LPM.

In virtù dell'articolo 22b capoverso 3 P-LPM, sono applicabili le regole per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22a capoverso 1 P-LPM. Il commento di tali regole è pertanto valido anche per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22b P-LPM. Il titolare di un marchio ai sensi dell'articolo 22b capoverso 1 P-LPM può quindi ad esempio far valere i propri diritti soltanto contro un utilizzatore che non rispetta le condizioni fissate nella legislazione cantonale. Può opporsi ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1^{ter} P-LPM a un marchio posteriore, registrato per prodotti identici o paragonabili, contenente la denominazione d'origine vinicola disciplinata dalla legislazione cantonale, o un segno simile.

Art. 22c Marchio di garanzia o marchio collettivo per un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza (*nuovo*)

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 22a capoverso 1 P-LPM per le denominazioni d'origine e le indicazioni di provenienza registrate, l'articolo 22c capoverso 1 P-LPM permette all'organizzazione mantello del settore economico che beneficia di un'ordinanza del Consiglio federale ai sensi dell'articolo 50 LPM, di ottenere la registrazione di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo per l'indicazione di provenienza qualificata oggetto dell'ordinanza. Attualmente, la Federazione dell'industria orologiaia svizzera (FH) potrebbe quindi ottenere un marchio di garanzia o un marchio collettivo «Svizzera» o «Swiss made» ai sensi dell'articolo 22c capoverso 1 P-LPM e disporre così di uno strumento supplementare per proteggere in maniera efficace la designazione «Svizzera» o «Swiss made» per gli orologi, in particolare all'estero. In virtù dell'Accordo sugli ADPIC e della CPRl, una siffatta registrazione deve essere prevista anche per i settori economici che beneficino di una regolamentazione estera equivalente.

In virtù dell'articolo 22c capoverso 2 P-LPM, le regole applicate al marchio di garanzia o al marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 P-LPM sono applicabili per analogia. Il commento di tali regole è pertanto valido anche per il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22c P-LPM. Il titolare di un marchio ai sensi dell'articolo 22c capoverso 1 P-LPM può ad esempio far valere i propri diritti unicamente contro un utilizzatore che non rispetta le regole dell'ordinanza del Consiglio federale. Può opporsi ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1^{ter} P-LPM contro un marchio posteriore, registrato per prodotti che rientrano nella definizione dell'ordinanza del Consiglio federale e che contengono l'indicazione di provenienza regolamentata da tale ordinanza, o un segno simile.

Art. 23 cpv. 3 e 3^{bis} (*nuovo*)

L'articolo 23 capoverso 3^{bis} P-LPM si ricollega all'articolo 22a capoverso 2 P-LPM che prevede che il titolare del marchio può far valere i propri diritti soltanto contro un utilizzatore che non rispetta l'elenco degli obblighi. Il titolare di un marchio ai sensi dell'articolo 22a P-LPM non può quindi sfruttare il regolamento per introdurre condizioni supplementari non previste dall'elenco degli obblighi. Il regolamento

deve coincidere con l'elenco degli obblighi. O, in parole più semplici, l'elenco degli obblighi è il regolamento. Questa regolamentazione ha come conseguenza che il titolare del marchio non può prevedere nel regolamento l'obbligo da parte di chi usa il marchio di versare un congruo compenso ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 LPM. Ciò corrisponde alla natura del marchio di garanzia o del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a, che lascia la denominazione d'origine e l'indicazione geografica a libera disposizione di tutti coloro che soddisfano le condizioni per l'uso iscritte nell'elenco degli obblighi.

Per quanto riguarda più in particolare il marchio collettivo, la regola speciale contenuta nell'articolo 23 capoverso 3^{bis} P-LPM prevale sulla regola generale dell'articolo 23 capoverso 3 *in initio* P-LPM (cfr. l'eccezione prevista espressamente all'art. 23 cpv. 3 *in fine* P-LPM). Il regolamento non può designare la cerchia delle aziende autorizzate a usare il marchio, ma deve rinviare all'elenco degli obblighi. Quest'ultimo designa indirettamente la cerchia degli utilizzatori, definendo le condizioni d'uso della denominazione di origine e dell'indicazione geografica. In Svizzera è quindi poco rilevante che il titolare scelga un marchio di garanzia o un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM. In entrambi i casi è l'elenco degli obblighi a fissare le condizioni d'uso. La scelta di uno dei due tipi di marchi, o di entrambi, è invece più importante in vista di un deposito all'estero (cfr. sopra, punto 1.3.2).

Variante:

Per la spiegazione generale della variante si veda il commento all'articolo 22a P-LPM. L'articolo 23 capoverso 3^{bis} P-LPM della variante avrebbe il seguente tenore:

Art. 23 Regolamento del marchio

^{3bis} Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo di cui all'articolo 22a capoverso 1 deve esplicitamente autorizzare tutti coloro i cui prodotti o servizi adempiono le condizioni degli articoli 48 e 49 a usare gratuitamente l'indicazione di provenienza.

Art. 27 cpv. 2 (nuovo)

La natura particolare del marchio di garanzia e del marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM (cfr. in particolare la funzione di vettore spiegata al punto 1.3.2) comporta che il gruppo richiedente non può trasferire il marchio. Il rilascio di una licenza non ha senso, poiché il marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM deve poter essere usato da qualsiasi persona che soddisfa le condizioni dell'elenco degli obblighi, indipendentemente dal rilascio di una licenza⁵¹. Per evitare qualsiasi dubbio sul rapporto esistente tra l'articolo 22a P-LPM e l'articolo 27 LPM, che disciplina il trasferimento del marchio e il rilascio di una licenza all'interno del «Capitolo 2 –Marchio di garanzia e marchio collettivo» (in cui è inserito l'art. 22a P-LPM), l'articolo 27 capoverso 2 P-LPM indica esplicitamente che il marchio di garanzia o il marchio collettivo di cui all'articolo 22a P-LPM non può essere trasferito e che il marchio collettivo ai sensi dell'articolo 22a P-LPM non può essere oggetto di licenza.

⁵¹ Il marchio di garanzia non può in sé essere oggetto di una licenza.

Un'esclusione esplicita delle regole generali relative all'uso (art. 11 e 12 LPM), all'usufrutto, al diritto di pegno e alle misure d'esecuzione forzata (art. 19 LPM) non è necessaria, poiché la natura particolare del marchio di garanzia e del marchio collettivo di cui all'articolo 22a P-LPM esclude l'applicazione di tali disposizioni.

Art. 31 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovo)

Il titolare di un marchio composto da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica e da un altro elemento verbale o figurativo (per esempio la menzione «Gruyère» in combinazione con un logo) non potrà opporsi efficacemente contro un marchio posteriore di cui all'articolo 22a P-LPM (marchio verbale «Gruyère»). La protezione del marchio combinato anteriore non si estende all'elemento di dominio pubblico («Gruyère»). *L'articolo 31 capoverso 1^{bis} P-LPM* ha l'obiettivo di dissuadere i titolari di marchi combinati dall'opporli e ostacolare così le procedure del titolare del marchio di cui all'articolo 22a P-LPM.

Il marchio di cui all'articolo 22a P-LPM è introdotto nella LPM come strumento supplementare per rafforzare la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche in Svizzera e all'estero (cfr. punto 1.2.2). Il titolare ottiene un marchio di natura particolare, dato che il segno registrato è stato oggetto di una procedura antecedente relativamente complessa (iscrizione in un registro ai sensi dell'art. 16 LAgr o dell'art. 50a P-LPM), che garantisce che il marchio sia registrato da un gruppo rappresentativo e che le condizioni per l'uso corrispondano a quelle effettivamente stabilite nel luogo di provenienza. Vista tale natura specifica, non è sufficiente che il titolare possa far valere i suoi diritti soltanto in caso di *uso illecito* del marchio (art. 22a cpv. 2 P-LPM), ma è anche necessario ch'egli possa difendere il suo marchio con una *procedura d'opposizione speciale* dinnanzi all'IPI. Infatti, una procedura ordinaria dinnanzi a un tribunale è spesso complessa e costosa. Se il marchio si basa su una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata, il titolare non potrà opporsi ad altri marchi contenenti *unicamente* la denominazione d'origine o l'indicazione geografica: per un determinato prodotto è registrata una sola denominazione d'origine o una sola indicazione geografica e quindi un solo marchio. Per contro potrà opporsi ad altri marchi registrati contenenti la denominazione d'origine o l'indicazione geografica. I marchi composti da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica e da un altro elemento verbale o figurativo (per esempio la denominazione «Gruyère» in combinazione con un logo), che hanno un carattere distintivo e soddisfano quindi le condizioni dell'articolo 2 lettera a LPM, potranno dunque essere registrati. L'organizzazione di categoria del Gruyère potrebbe ad esempio ottenere il marchio «Gruyère» in virtù dell'articolo 22a P-LPM e quindi controllare, a livello della procedura d'opposizione, gli altri marchi registrati che contengono la denominazione «Gruyère». L'organizzazione di categoria del Gruyère potrebbe così evitare che esistano dei marchi di garanzia, composti dalla denominazione «Gruyère» e da un logo, il cui regolamento contenga delle condizioni più severe e di conseguenza diverse da quelle previste dall'elenco degli obblighi della denominazione d'origine «Gruyère». Anche dal punto di vista dei consumatori la possibilità del titolare di opporsi a una nuova registrazione comporta dei vantaggi. Il titolare di un marchio ai sensi dell'articolo 22a P-LPM può così evitare che i consumatori si trovino di fronte a vari marchi che contengono la stessa denominazione di origine o la stessa indicazione geografica e di conseguenza non sappiano più come distinguerli. Il sistema d'opposizione previsto dall'articolo

31 capoverso 1^{ter} P-LPM tiene conto della natura speciale del marchio ai sensi dell'articolo 22a capoverso 1 P-LPM: i criteri generali dell'articolo 3 LPM non si applicano. Il titolare può opporsi soltanto se il marchio posteriore è stato registrato per *prodotti identici o paragonabili* (per maggiori dettagli su questa nozione, cfr. il commento all'articolo 50a capoverso 6 P-LPM; punto 2.1.3). Pertanto l'organizzazione di categoria del Gruyère non potrebbe opporsi al titolare che ha ottenuto la registrazione di un marchio composto dalla denominazione «Gruyère» e da un logo per il latte («Gruyère» è una denominazione d'origine per il formaggio). Se i prodotti sono identici o paragonabili, essa si potrebbe invece opporre alla registrazione di qualsiasi marchio contenente la denominazione di origine o l'indicazione geografica o qualsiasi segno simile, *indipendentemente dagli altri elementi verbali o figurativi che compongono il segno*. L'avamprogetto accorda quindi una protezione estesa al marchio ai sensi dell'articolo 22a P-LPM, al fine di rafforzare la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. La procedura d'opposizione prevista dall'articolo 31 capoverso 1^{ter} P-LPM non permette tuttavia al titolare di monopolizzare la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto del marchio. Essa gli offre soltanto *la possibilità di eliminare dal registro* un marchio composto da una siffatta denominazione o indicazione, ma non di impedirne l'uso nel commercio (cfr. art. 22a cpv. 2 P-LPM). Pertanto se l'organizzazione di categoria del Gruyère si opponesse a un marchio posteriore composto dalla denominazione «Gruyère» e da un logo, il titolare di quest'ultimo vedrebbe il suo marchio eliminato dal registro, ma egli avrebbe sempre la possibilità di usare la denominazione «Gruyère» per i suoi prodotti nel commercio. Soltanto se la usasse non rispettando l'elenco degli obblighi, l'organizzazione di categoria potrebbe far valere i propri diritti dinnanzi a un'autorità giudiziaria (cfr. art. 22a cpv. 2 P-LPM).

La possibilità della procedura d'opposizione per i marchi ai sensi dell'articolo 22a P-LPM è necessaria anche da un altro punto di vista. Il marchio ai sensi dell'articolo 22a P-LPM ha soprattutto l'obiettivo di rafforzare la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche all'estero. Il titolare di un tale marchio può depositarlo in diversi Paesi, in modo da potersi opporre alla registrazione di altri marchi contenenti ad esempio la menzione «Gruyère», al fine di garantire il rispetto in questi Paesi dei criteri definiti nell'elenco degli obblighi. In virtù del principio di territorialità, ciascun Paese è naturalmente libero di decidere l'esito della procedura d'opposizione, senza essere obbligato a osservare il contenuto dell'elenco degli obblighi che poggia su una regolamentazione svizzera. Tuttavia, nella prospettiva di una posizione coerente nei confronti dell'estero, non sarebbe soddisfacente constatare che il titolare del marchio «Gruyère» ai sensi dell'articolo 22a P-LPM non può opporsi in Svizzera a un altro marchio composto dalla denominazione «Gruyère», mentre può farlo all'estero.

Art. 35 lett. d (nuovo)

La condizione *sine qua non* della registrazione del marchio di garanzia o del marchio collettivo di cui all'articolo 22a P-LPM è la registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 16 LAgr o dell'articolo 50a P-LPM. Secondo l'articolo 35 lettera d P-LPM, se la denominazione d'origine o l'indicazione geografica è cancellata, l'IPI deve cancellare anche la registrazione del marchio. In caso contrario il marchio di garanzia o il marchio collettivo continue-

rebbe a esistere indipendentemente dalla denominazione d'origine o dall'indicazione geografica registrata e il titolare potrebbe quindi modificare il regolamento e imporre i propri criteri.

2.1.2 Indicazioni di provenienza

Art. 47 cpv. 3 lett. c

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM non è una norma di protezione vera e propria, bensì disciplina le possibili sovrapposizioni tra le indicazioni di provenienza e gli altri segni distintivi. La disposizione attuale è lacunosa, poiché fa riferimento soltanto al nome, all'indirizzo e al marchio, ma non alla ditta. Anche se la dottrina interpreta di principio in senso esteso l'articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM indicando che esso s'applica anche alla ditta, è necessario, per questioni di trasparenza giuridica, menzionare esplicitamente tale segno distintivo nel testo di legge. Il riferimento esplicito alla ditta nell'articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM consente d'indicare chiaramente che, anche se una ditta non contiene elementi che possono trarre in inganno ai sensi dell'articolo 944 capoverso 1 CO, essa non può essere utilizzata in modo da trarre in inganno in relazione con prodotti o servizi secondo l'articolo 47 capoverso 3 LPM. Di conseguenza la società ABC Suisse SA, iscritta nel registro di commercio e che ha l'obbligo, in applicazione dell'articolo 954a CO, di usare la ditta in maniera completa e invariata, deve indicare il nome «ABC Suisse SA» in qualsiasi corrispondenza o comunicazione della società, per esempio sul suo sito Internet, sulle carte da visita o sulla carta da lettera. L'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM impedisce tuttavia alla società di usare la menzione «ABC Suisse SA» o «ABC Suisse» su un prodotto di provenienza estera, in modo da suggerire che il prodotto sia stato fabbricato in Svizzera. L'uso potrebbe in particolare trarre in inganno se l'indicazione «ABC Suisse SA» o «ABC Suisse» fosse messa in evidenza sul prodotto o sul suo imballaggio⁵². È quindi compito della società «ABC Suisse SA» rispettare l'obbligo dell'articolo 954a CO senza violare l'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM. Essa può ad esempio farlo evitando di apporre la ditta direttamente sui prodotti o sugli imballaggi o evitando di indicare la ditta su un catalogo, in modo da far credere ai consumatori che i prodotti esteri siano di origine svizzera. L'impresa che desidera usare in futuro la sua ditta per indicare i propri prodotti dovrà tenere conto della restrizione dell'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM in occasione della scelta della propria ditta.

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM non impone nessun compito supplementare alle autorità del registro di commercio, poiché riguarda unicamente il titolare della ditta, per il quale stabilisce l'ambito dell'uso della ditta.

L'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM non sopprime l'applicazione delle disposizioni sull'obbligo di indicare, per esempio, il produttore delle derrate alimentari (art. 2 let. f OCDerr⁵³) o il titolare dell'autorizzazione per i medicinali (art. 12

⁵² Queste spiegazioni sono valide anche dopo la revisione del diritto della Srl, che concerne anche alcune disposizioni relative alla ditta.

⁵³ Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21).

cpv. 1 OOMed⁵⁴ con rinvio all'allegato 1, n. 1 cpv. 1 lett. c). I produttori in questione devono rispettare tale obbligo senza violare l'articolo 47 capoverso 3 lettera c P-LPM.

Art. 48 Indicazione di provenienza dei prodotti

L'articolo 48 P-LPM contiene i criteri che permettono di determinare se un *prodotto* contiene lecitamente un'*indicazione di provenienza* (vedi l'art. 47 cpv. 3 LPM). La disposizione è applicabile non soltanto per l'uso di un'indicazione di provenienza vera e propria («Svizzera», «Ginevra», «Zurigo» ecc.), ma anche quando tale indicazione è accompagnata da espressioni quali «genere », «tipo», «stile», «imitazione» (per esempio «di tipo svizzero», «stile zurighese», «imitazioni di orologi ginevrini» ecc.) o da termini simili (come «qualità svizzera» o «ricetta ginevrina»). L'impiego di tali espressioni non consente, secondo l'articolo 47 capoverso 3 lettera a LPM, di rendere lecito l'uso di un'indicazione di provenienza non pertinente e ciò indipendentemente da un eventuale rischio di trarre in inganno il consumatore.

Altre indicazioni apposte su un prodotto sono destinate, secondo le circostanze concrete (modo in cui le indicazioni sono apposte sul prodotto, caratteri utilizzati ecc.), a *indicare la provenienza del prodotto o l'origine di alcune tappe della fabbricazione del prodotto o di una delle sue caratteristiche*. È il caso di indicazioni quali «Swiss research», «Swiss engineering» (origine della ricerca che ha contribuito alla fabbricazione del prodotto), «imballato in Svizzera» (luogo dell'imballaggio), «controllato in Svizzera» (luogo ove è stato effettuato il controllo) o «Swiss design» (luogo ove è stato ideato il design). L'uso del termine «research», ad esempio, non può servire a eludere la regolamentazione relativa alle indicazioni di provenienza. Nell'esempio seguente l'indicazione «Swiss» è messa in evidenza a grandi caratteri sull'imballaggio di un prodotto e l'indicazione «research» è riportato in caratteri piccoli in basso a destra. Questa combinazione è interpretata come un'indicazione di provenienza del prodotto, ragion per cui devono essere rispettate le condizioni dell'articolo 48 capoversi 2 e 3 P-LPM.



Se la menzione è usata per indicare l'origine di determinate tappe della fabbricazione di un prodotto o di una delle sue caratteristiche (cfr. l'esempio summenzionato: «Swiss research» indicato sull'imballaggio di un prodotto), anch'essa dev'essere esatta, in applicazione dell'articolo 3 lettera b LCSl. Il criterio generale dei costi dell'articolo 48 capoverso 2 P-LPM va applicato per analogia. Un prodotto industriale può ad esempio contenere l'indicazione «Swiss research» se il 60 per cento dei costi legati alla ricerca che ha condotto alla fabbricazione del prodotto sono stati

⁵⁴ Ordinanza del 9 novembre 2001 dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l'omologazione di medicinali (RS 812.212.22).

realizzati in Svizzera. Il criterio specifico supplementare dell'articolo 48 capoverso 3 lettera c P-LPM invece non è applicabile. Quest'ultimo è volto a definire la provenienza di un prodotto industriale in base al luogo ove si è svolta una specifica attività della fabbricazione del prodotto (attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali) e non può essere applicato, neppure per analogia, alle indicazioni «Swiss research» o «Swiss design», poiché queste si riferiscono già a una tappa della fabbricazione del prodotto o a una delle sue caratteristiche.



Infine, l'articolo 48 P-LPM non è evidentemente applicabile alle *denominazioni che non rappresentano delle indicazioni di provenienza* (vedi l'art. 47 cpv. 2 LPM). Ciò è ad esempio il caso per indicazioni quali «Alaska» per le sigarette al mentolo (segni simbolici) o «Matterhorn» per le banane (per le cerchie interessate, tale luogo non è evidentemente il luogo di provenienza).

Secondo l'articolo 48 capoverso 1 P-LPM, l'indicazione di provenienza è apposta lecitamente sul prodotto se il criterio generale dell'articolo 48 capoverso 2 P-LPM e il criterio specifico dell'articolo 48 capoverso 3 P-LPM sono soddisfatti cumulativamente⁵⁵. Una pianta (prodotto naturale), ad esempio, è svizzera se il 60 per cento dei suoi costi sono realizzati in Svizzera (criterio generale del capoverso 2)⁵⁶ e se la pianta è cresciuta integralmente in Svizzera (criterio specifico del capoverso 3). Di conseguenza una pianta cresciuta in parte in Olanda e in parte in Svizzera *non* è considerata una pianta Svizzera.

L'applicazione del diritto in vigore può a volte comportare il divieto d'apporre un'indicazione di provenienza, anche se ciò sarebbe lecito ai sensi dell'articolo 48 P-LPM. Secondo la legislazione in materia di medicinali, ad esempio, è vietato apporre degli elementi pubblicitari sui recipienti e sui materiali d'imballaggio dei medicinali. Le indicazioni di provenienza sono considerate come elementi pubblicitari⁵⁷.

L'articolo 48 capoverso 2 P-LPM statuisce il criterio generale applicabile a tutte le categorie di prodotti⁵⁸. Il 60 per cento dei costi generati dal prodotto deve essere realizzato nel luogo di provenienza. I costi della ricerca, dello sviluppo, della fabbricazione e del montaggio possono essere presi in considerazione per il calcolo della percentuale dei costi. Le nozioni di ricerca e di sviluppo devono essere intese in senso lato, vale a dire che comprendono tutti i costi che hanno contribuito alla «nascita» del prodotto. Non sono invece parte dei costi di produzione le spese connesse

⁵⁵ Per le indicazioni di provenienza dell'estero cfr. qui appresso art. 48 cpv. 6 P-LPM.

⁵⁶ Per l'impatto del presupposto dei costi sulla categoria dei prodotti naturali, cfr. qui di seguito.

⁵⁷ Ciò risulta dall'allegato 1, n. 1. cpv. 4 dell'OOMed.

⁵⁸ Per le indicazioni di provenienza dell'estero cfr. qui appresso art. 48 cpv. 6 P-LPM.

alla commercializzazione (marketing), ossia le spese che non hanno contribuito alla «nascita» del prodotto. È il caso in particolare per le spese legate al marketing, al servizio ai clienti dopo la vendita e alla gestione di un eventuale deposito. Un prodotto industriale di pulizia non è basilese se il fabbricante realizza solo il 50 per cento dei costi a Basilea. Il prodotto è invece considerato di Basilea se il fabbricante realizza il 60 per cento dei costi a Basilea, compresi i costi per la ricerca e lo sviluppo. Per la categoria dei prodotti naturali, la condizione del luogo dell'estrazione o del luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente (art. 48 cpv. 3 lett. a P-LPM) ha un'incidenza determinante, mentre la condizione del 60 per cento dei costi è in linea di massima poco rilevante. Per i prodotti naturali trasformati, la trasformazione può svolgersi in vari luoghi differenti. La condizione del 60 per cento dei costi avrà quindi un'incidenza più importante.

L'industria orologiera è un settore in cui l'indicazione di provenienza (svizzera) svolge un ruolo essenziale. Per essere compatibile con l'articolo 48 capoverso 2 P-LPM, l'ordinanza che disciplina l'uso del nome «Svizzera» per gli orologi⁵⁹ dovrà essere rivista in modo da contenere il criterio del 60 per cento dei costi (per i dettagli, cfr. il punto 5.2.3).

Secondo l'articolo 48 capoverso 3 P-LPM dev'essere soddisfatta una condizione specifica per ciascuna categoria di prodotti⁶⁰. Per i prodotti naturali che si sviluppano durante un certo periodo (per esempio le piante o gli animali), il luogo di provenienza è il luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente. Per gli altri prodotti naturali che «nascono» in una frazione di secondo (per esempio l'acqua sorgiva), il luogo di provenienza corrisponde al luogo d'estrazione (*lett. a*).

Il luogo di trasformazione è preso in considerazione quando il prodotto naturale ha assunto nuove caratteristiche grazie alla trasformazione. La carne secca, ad esempio, è un prodotto trasformato: nel corso della maturazione (essiccazione) sulla superficie della carne si forma una fioritura di funghi microscopici e la carne perde circa il 50 per cento del suo peso. Il semplice taglio di un prodotto non ne fa invece un prodotto trasformato. Un pollo cinese, ad esempio, tranciato in pezzi sul territorio Svizzero è sempre considerato un prodotto naturale cinese. Se la trasformazione si svolge in diversi luoghi, il luogo decisivo per la provenienza è quello ove si è svolta la fase della trasformazione che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali (*lett. b*). Il criterio si riferisce alla trasformazione del prodotto ed esclude pertanto che si possa tenere conto del luogo ove si svolgono le attività di ricerca e di sviluppo. Così un paté di carne al tartufo importato dalla Polonia è di provenienza svizzera se sono soddisfatte le due condizioni dell'articolo 48 capoversi 2 e 3. In primo luogo i costi di produzione svizzeri (nel caso specifico, materie prime svizzere e trasformazione) devono ammontare almeno al 60 per cento del totale dei costi, il che significa che la materia prima estera non può superare il 40 per cento dei costi totali. In secondo luogo, il processo di trasformazione del prodotto (nel caso specifico, la confezione del paté) deve svolgersi in Svizzera. Se il costo della materia prima straniera rappresenta più del 40 per cento del totale dei costi, il prodotto non è considerato svizzero. Il produttore ha tuttavia la possibilità di indicare che la trasformazione è avvenuta in Svizzera e una parte della materia prima (i tartufi) proviene dall'estero. Si tratta di indicazioni che non sono destinate a indicare la provenienza del prodotto, ma

⁵⁹ RS 232.119

⁶⁰ Per le indicazioni di provenienza dell'estero cfr. qui appresso art. 48 cpv. 6 P-LPM.

l'origine di determinate tappe della produzione del prodotto o di una delle sue caratteristiche (cfr. sopra).

Per i prodotti industriali il luogo di provenienza corrisponde al luogo ove si è svolta l'attività che ha dato al prodotto le sue caratteristiche essenziali (*lett. c, 1^a parte*). Può trattarsi della fabbricazione vera e propria (costruzione, montaggio ecc.) o della ricerca e dello sviluppo. Per un orologio meccanico, ad esempio, il montaggio rappresenta l'attività essenziale. La ricerca e lo sviluppo sono in generale all'origine delle caratteristiche di un prodotto chimico. Il luogo ove sono fissati gli standard di qualità o il luogo ove questi sono controllati non può essere considerato il luogo di provenienza, poiché tale attività non dà al prodotto le sue caratteristiche essenziali, bensì indica semplicemente la qualità che dev'essere garantita in relazione a un determinato prodotto. Allo stesso modo anche le attività legate alla commercializzazione (marketing) del prodotto non possono essere prese in considerazione, poiché non contribuiscono alla «nascita» del prodotto. Di conseguenza il marketing, il servizio ai clienti dopo la vendita e le attività legate alla distribuzione del prodotto non possono essere prese in considerazione come fattori che danno al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Secondo la *lettera c (2^a parte)* un'esigenza minima deve sempre essere rispettata: almeno una tappa della fabbricazione vera e propria del prodotto deve svolgersi nel luogo di provenienza. Con questa disposizione s'intende garantire un minimo legame materiale tra il prodotto e il luogo di provenienza. Per un prodotto di pulizia «svizzero», ad esempio, la ricerca e lo sviluppo sono di grande importanza e, a seconda del tipo di prodotto, saranno considerate attività che danno a quest'ultimo le sue caratteristiche essenziali. Se la fabbricazione del prodotto si svolge integralmente in Polonia, il prodotto non può tuttavia essere considerato svizzero a causa della mancanza di un legame materiale con la Svizzera. La miscela delle componenti del prodotto deve, ad esempio, come minimo svolgersi, almeno in parte, in Svizzera. Di fronte a quest'esigenza un'impresa può tuttavia ancora dimostrare che, secondo l'accezione delle cerchie interessate, l'uso che fa della designazione «svizzero» è corretto⁶¹.

Riassumendo, l'autorità che applicherà la norma procederà in due tappe. Esaminerà in un primo momento se è soddisfatto il criterio generale dell'articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Concretamente l'autorità esaminerà il processo di produzione dal punto di vista del valore: i costi di produzione realizzati in Svizzera ammontano almeno al 60 per cento del totale dei costi? In caso affermativo l'autorità esaminerà in un secondo momento se è soddisfatto anche il criterio specifico dell'articolo 48 capoverso 3 P-LPM. L'indicazione di provenienza sarà considerata lecita soltanto se sono soddisfatti entrambi i criteri esaminati successivamente.

L'articolo 48 capoverso 2 LPM – che diventa l'articolo 48 capoverso 4 P-LPM – ha subito una modifica formale a causa dell'introduzione dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 48 P-LPM. Nei casi menzionati all'articolo 48 capoverso 4 P-LPM, l'indicazione del luogo di provenienza evoca sempre, in rapporto con il prodotto in questione, delle attese in riferimento alle caratteristiche o alla qualità del prodotto. Per tale motivo l'uso di un'indicazione di provenienza è pertinente (ai sensi dell'art. 47 cpv. 3 lett. a LPM) soltanto se il prodotto soddisfa anche le esigenze relative a tali caratteristiche e qualità. A titolo d'esempio, varie specialità culinarie svizzere, quali i «Basler Leckerli», devono soddisfare i principi di fabbricazione o di trasfor-

⁶¹ Per quest'eccezione, cfr. qui di seguito il commento all'art. 48 cpv. 5 P-LPM (2^a parte).

mazione oppure le esigenze di qualità *usuali*. Diverse disposizioni cantonali sui vini obbligano inoltre a rispettare i principi di fabbricazione o di trasformazione oppure le esigenze di qualità *prescritte nel luogo di provenienza*.

L'attuale articolo 48 capoverso 3 LPM (1^a parte) – che diventa l'articolo 48 capoverso 5 (1^a parte) P-LPM - è modificato al fine di riflettere meglio la logica dell'articolo 48 e in particolare per tenere conto del fatto che certi prodotti non hanno una rinomanza particolare. A livello internazionale la rinomanza svolge un ruolo per la protezione delle indicazioni geografiche (art. 22 cpv. 1 Accordo sugli ADPIC) e lo svolgeva anche nella vecchia legge sulla protezione dei marchi (art. 18 vLPM). Dal 1992 il diritto svizzero accorda tuttavia una protezione a tutti i nomi geografici interpretati come indicazioni di provenienza (art. 47 segg. LPM). Tale protezione è indipendente da un'eventuale rinomanza. Il legislatore ha quindi esteso intenzionalmente la protezione delle indicazioni di provenienza. Nel diritto svizzero la rinomanza svolgerà d'ora in poi un ruolo in particolare per le indicazioni di provenienza disciplinate nelle ordinanze specifiche del Consiglio federale e per le indicazioni registrate nel nuovo registro che dev'essere istituito dal Consiglio federale (cfr. il commento all'art. 50a P-LPM; punto 2.1.3). L'articolo 48 capoverso 5 P-LPM (1^a parte) mira a facilitare l'applicazione dei criteri (per esempio scelta tra la lettera a e la lettera b del capoverso 3), ma non a derogare alle esigenze contenute nei capoversi 2-4. La seconda parte dell'articolo 48 capoverso 5 P-LPM concede la possibilità al produttore di dimostrare che, in mancanza dell'adempimento delle condizioni dei capoversi 2 e 3, l'indicazione di provenienza che usa corrisponde all'accezione delle cerchie interessate. La nozione di «cerchie interessate» è già inserita nell'articolo 47 capoverso 2 LPM. Nel contesto della definizione di un'indicazione di provenienza (art. 48 LPM), la nozione di «cerchie interessate» comprende i *consumatori* e i *settori economici*. Per avvalersi della presunzione dell'articolo 48 capoverso 5 P-LPM, il produttore che non soddisfa le condizioni dei capoversi 2 e 3 deve dimostrare che l'uso dell'indicazione di provenienza è pertinente e corrisponde all'accezione dei settori economici e dei consumatori. La presunzione va in linea generale applicata con grande prudenza. Innanzitutto è compito del produttore dimostrare che i consumatori ritengono pertinente l'uso dell'indicazione di provenienza. Se non riesce a presentare documenti probatori particolarmente chiari (articoli di stampa, ad esempio delle associazioni di tutela dei consumatori ecc.), deve fornire la prova per mezzo di un sondaggio. In secondo luogo deve dimostrare che l'uso dell'indicazione di provenienza è pertinente anche secondo i settori economici (per esempio attestazione dell'uso mediante documenti rappresentativi del settore interessato, quali cataloghi, etichette, fotografie, materiale pubblicitario ecc.). La presunzione si applica se appare evidente, secondo l'accezione dei settori economici e dei consumatori, che l'indicazione di provenienza è usata in modo pertinente. I due seguenti esempi consentono di riassumere le spiegazioni che precedono: una PMI distribuisce prodotti cosmetici «svizzeri» le cui tappe di produzione si sono svolte integralmente in Svizzera. Essa adempie quindi le condizioni dei capoversi 2 e 3 e può usare lecitamente la designazione «svizzero» sui suoi prodotti. Un'impresa multinazionale, che vende anch'essa prodotti cosmetici «svizzeri» e che svolge in Svizzera soltanto la ricerca e lo sviluppo, non soddisfa la condizione del legame materiale minimo con la Svizzera, poiché nessuna tappa della fabbricazione vera e propria ha luogo sul nostro territorio (cpv. 3, lett. c 2° periodo). Quest'impresa deve dimostrare che secondo l'accezione delle cerchie interessate, l'uso della designazione «svizzero» è pertinente.

Anche quando la materia prima estera di un prodotto rappresenta una parte importante dei costi totali può essere applicata la presunzione dell'utilizzazione pertinente di un'indicazione di provenienza secondo l'articolo 48 capoverso 5 P-LPM. Come detto sopra il produttore può avvalersi della presunzione se dimostra che l'uso dell'indicazione di provenienza corrisponde all'accezione dei settori economici e dei consumatori. Concretamente il produttore deve dimostrare che, anche se i costi di produzione realizzati in Svizzera (materia prima e tappe di fabbricazione) ammontano a meno del 60 per cento, il prodotto in questione è considerato svizzero dalle cerchie interessate.

Per due prodotti in particolare, la cioccolata e gli orologi, non è necessario addurre questa prova, poiché da tempo il Consiglio federale ha constatato e trascritto in ordinanze specifiche i criteri particolari che determinano la provenienza svizzera della cioccolata e degli orologi. La cioccolata a base di cacao estero prodotta in Svizzera nel rispetto degli altri criteri previsti è considerata un prodotto svizzero. Le condizioni specifiche sono definite all'articolo 53 capoverso 3 dell'ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao (RS 817.022.101). Per quanto riguarda gli orologi, l'articolo 4 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi (RS 232.119) prevede che il valore della materia prima non rientra nel calcolo dei costi di produzione che permettono di determinare la provenienza di una cassa d'orologio. Una cassa d'orologio è considerata svizzera, anche se è fabbricata con una quantità d'oro il cui valore rappresenta la maggior parte dei costi della cassa. Per questi due prodotti specifici, il produttore non deve dimostrare con l'aiuto di diversi documenti o di un sondaggio che le cerchie interessate considerano pertinente l'indicazione di provenienza.

Eccezion fatta per la cioccolata e gli orologi, il produttore deve provare che le cerchie interessate considerano pertinente l'indicazione di provenienza. Di conseguenza, una regolamentazione generale che si applica a tutti i prodotti, come l'articolo 15 OCDerr, che definisce i Paesi di produzione delle derrate alimentari, non dispensa il produttore dall'addurre tale prova, se intende beneficiare dell'applicazione dell'articolo 48 capoverso 5 P-LPM.

Per le indicazioni di provenienza dell'estero («France», «Bruxelles» ecc.) va evitata la creazione di nuovi ostacoli tecnici al commercio. Per tale motivo l'*articolo 48 capoverso 6* statuisce che un'indicazione di provenienza è corretta se soddisfa le esigenze del rispettivo Paese. Pertanto i criteri dell'articolo 48 capoversi 2 e 3 non devono essere soddisfatti. Il termine stesso di «indicazione di provenienza» esige un siffatto disciplinamento. Un'indicazione di provenienza dev'essere definita nel Paese d'origine (vale a dire nel Paese in cui esiste il nome geografico – a cui rinvia l'indicazione di provenienza di determinati prodotti).

Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi

L'*articolo 49 capoverso 1 P-LPM* statuisce che se uno dei due criteri elencati è soddisfatto, l'indicazione di provenienza è usata lecitamente. Una società «ABC Swiss Consulting» può ad esempio usare la denominazione «Swiss» in riferimento ai servizi che fornisce se la sua sede sociale si trova a Zurigo. Analogamente, la compagnia aerea Swiss International Air Lines SA, che è una filiale della società Lufthansa (la cui sede si trova in Germania), può continuare a usare l'indicazione

"Swiss" in riferimento ai servizi che fornisce, in quanto la sua sede sociale si trova a Basilea. La *lettera a* riprende l'attuale articolo 49 capoverso 1 lettera a LPM e estende la disposizione ai casi delle filiali situate al di fuori del Paese di provenienza della società madre. Di conseguenza, una filiale svizzera della Deutsche Bank può usare l'indicazione «deutsch» in rapporto con i servizi che offre. Questa estensione alle filiali è necessaria anche nella prospettiva di una migliore comunicazione con l'estero. Come sarebbe possibile, in mancanza di una simile disposizione, giustificare che una filiale del Credit suisse Group negli Stati Uniti possa usare la designazione «svizzero» in riferimento ai suoi servizi finanziari, anche se è la società madre – e non la filiale – ad avere la sua sede sociale in Svizzera e secondo il diritto svizzero tale uso della designazione «svizzero» non sarebbe lecito? L'attuale *lettera b* dev'essere abrogata. Il criterio della nazionalità delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione può condurre a situazioni poco soddisfacenti: una persona di nazionalità svizzera che non ha mai vissuto in Svizzera può attualmente fondare, in virtù della legge svizzera, una «Swiss school» negli Stati Uniti per il solo fatto che possiede un passaporto svizzero! È vero che, in ragione del principio di territorialità, tale situazione non sottostà al diritto svizzero, bensì alle regole applicabili negli Stati Uniti. Tuttavia, nella prospettiva di una comunicazione trasparente nei confronti dell'estero, non è soddisfacente constatare che, secondo il diritto svizzero, una situazione simile sarebbe ammessa. La *lettera c* rimane invariata e sostituisce la lettera b.

L'attuale articolo 49 capoverso 2 LPM ha subito semplici modifiche formali (cfr. art. 49 cpv. 2 P-LPM).

L'articolo 49 capoverso 3 P-LPM è adattato per questioni di coerenza con i capoversi precedenti. La disposizione rammenta inoltre la possibilità concessa ai fornitori di servizi di dimostrare che, anche in caso di mancato adempimento di una delle condizioni dell'articolo 49 capoverso 1, usano lecitamente un'indicazione di provenienza secondo l'accezione delle cerchie interessate (per i dettagli, cfr. il commento all'art. 48 P-LPM).

Art 51a Inversione dell'onere della prova (*nuovo*)

L'avamprogetto di revisione definisce in modo più preciso i criteri che determinano la provenienza svizzera dei prodotti e rinvia alla definizione nel Paese d'origine per le indicazioni di provenienza dell'estero (cfr. il commento all'art. 48 P-LPM), permettendo quindi di definire con più chiarezza quando l'uso di un'indicazione di provenienza non è pertinente e dunque illecita (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM). In caso di controversia civile, sarà compito del citante dimostrare che l'uso effettuato dal convenuto non è pertinente (regola generale dell'art. 8 CC). Spesso per il citante è difficile o addirittura impossibile provare che il convenuto – ossia il produttore che è il solo ad essere a conoscenza dei dettagli della fabbricazione – non soddisfa le condizioni dell'articolo 48 P-LPM. Ciò è ancora più evidente nel caso delle indicazioni di provenienza dell'estero, poiché esse sono disciplinate dalla rispettiva legislazione estera. L'*articolo 51a P-LPM*, che mira a rafforzare la protezione delle indicazioni di provenienza, tiene conto di questa difficoltà procedurale, dando al giudice la possibilità di esigere dal *convenuto* di fornire gli elementi che permettono di determinare se l'indicazione di provenienza è usata in modo pertinente. Se il convenuto non fornisce tali elementi, il giudice deve considerare l'uso non pertinen-

te. È necessario introdurre questa disposizione, poiché l'articolo 13a LCSl, che già prevede l'inversione dell'onere della prova, è applicabile soltanto nell'ambito della pubblicità e non consente di includere anche le controversie concernenti un'indicazione di provenienza al di fuori dell'ambito pubblicitario. Il giudice può decidere d'invertire l'onere della prova in base agli indizi che gli sono forniti dalle parti. Se non vi è alcun indizio di uso illecito dell'indicazione di provenienza, il giudice non inverte l'onere della prova.

La tutela del segreto di fabbricazione o del segreto d'affari deve sempre essere garantita, anche in caso d'applicazione dell'articolo 51a P-LPM. L'introduzione di una regola procedurale specifica in tal senso è tuttavia superflua, poiché la questione è già disciplinata dai progetti di procedura federale penale⁶² (art. 100 cpv. 1) e civile⁶³ (art. 153).

Art. 64 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti

Secondo l'attuale articolo 64 LPM, le infrazioni commesse per mestiere sono perseguite d'ufficio. L'IPI può pertanto denunciare penalmente questo tipo di reato. Gli altri reati possono essere oggetto di una denuncia penale da parte di una parte lesa, per esempio un produttore della regione corrispondente all'indicazione di provenienza controversa. È infatti soprattutto compito delle parti lese intraprendere i passi necessari a livello penale per difendere le indicazioni di provenienza. Al fine di rafforzare la protezione delle indicazioni di provenienza, l'articolo 64 capoverso 3 P-LPM affida all'IPI la competenza di sporgere una denuncia penale e di far valere, per tutti i reati, i diritti di una parte nella procedura penale. Per motivi dovuti al principio di proporzionalità, la nuova disposizione non costringe l'IPI ad agire in tutti i casi di sua conoscenza, ma gliene offre la *possibilità*. È compito dell'IPI decidere quando è necessario sporgere una denuncia penale. In caso di violazioni lievi, l'Istituto si limiterà a sporgere denuncia. Se invece lo richiede l'interesse della Confederazione, in particolare in caso di violazioni gravi, l'IPI interverrà come parte nel quadro della procedura. La competenza dell'IPI di sporgere denuncia, prevista all'articolo 64 capoverso 3 P-LPM non incide sulla qualità d'agire esercitata dalla Segreteria di Stato dell'economia (seco) ai sensi dell'articolo 10 LCSl⁶⁴. Quest'ultima si applica alle azioni di concorrenza sleale che danneggiano la buona reputazione della Svizzera all'estero.

L'articolo 64 capoverso 1 lettera c P-LPM è riveduto per tenere conto della modifica dell'articolo 47 capoverso 3 lettera c LPM.

2.1.3 Registro delle indicazioni geografiche

Art. 50a Registro delle indicazioni geografiche (*nuovo*)

L'articolo 50a P-LPM riprende in gran parte il contenuto dell'articolo 16 LAgr, in virtù del quale è stato istituito un registro delle denominazioni d'origine e delle

⁶² FF 2006 1291

⁶³ FF 2006 6785

⁶⁴ RS 241

indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati. Proponendo l'articolo 50a P-LPM, il Consiglio federale ha tenuto conto degli insegnamenti tratti dall'applicazione dell'articolo 16 LAgr.

Secondo l'articolo 50a capoverso 1 P-LPM, il Consiglio federale deve istituire un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, con l'eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini nonché dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. Le indicazioni geografiche servono a identificare un prodotto come originario di un territorio, oppure di una regione o di una località di tale territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica (art. 22.1 dell'Accordo sugli ADPIC). Il registro ha pertanto come oggetto le indicazioni di provenienza qualificate e non tutte le indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 LPM. Esso contempla non solo le indicazioni geografiche svizzere, bensì anche quelle estere (articolo 3 dell'Accordo sugli ADPIC e art. 2 CPrI sul trattamento nazionale). Di conseguenza un gruppo richiedente francese può presentare una domanda di registrazione per un'indicazione geografica francese (per esempio «Paris» per profumi). Il nuovo registro riguarda tutti i prodotti che non sono prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, vini, prodotti di selvicoltura e prodotti di selvicoltura trasformati. In effetti, in Svizzera la priorità per un tale registro è stata assegnata in primo luogo ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati. Un registro per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche agricole è stato pertanto istituito nel 1997 sulla base degli articoli 14 e 16 della legge federale del 29 aprile 1998⁶⁵ sull'agricoltura. Da allora sono state registrate una ventina di DOC e di IGP, come ad esempio il Gruyère (DOC) o la carne dei Grigioni (IGP). Questa regolamentazione settoriale è stata elaborata in funzione degli obiettivi di politica agraria e badando alla compatibilità con la legislazione comunitaria⁶⁶, poiché l'obiettivo del Consiglio federale è il riconoscimento reciproco delle DOC e delle IGP tra l'UE e la Svizzera nel settore agroalimentare, analogamente a quanto già applicato nel settore dei vini e degli alcolici. Negoziati per il riconoscimento reciproco sono d'altronde in corso, il che sottolinea l'importanza della concordanza delle legislazioni svizzera e comunitaria nel settore delle DOC e delle IGP agroalimentari. Per quanto riguarda i vini, la protezione è garantita in virtù dell'articolo 63 LAgr per mezzo di liste cantonali, dato che la competenza è stata delegata ai Cantoni. Infine, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati saranno in futuro protetti dall'articolo 41a della riveduta legge federale sulle foreste⁶⁷. Il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle foreste e l'iniziativa popolare «Salvare la foresta svizzera»⁶⁸. Con il nuovo articolo 41a (Designazione) il progetto di revisione della legge forestale crea in particolare le condizioni per autorizzare l'uso di un'indicazione di provenienza protetta, quali la denominazione di origine controllata (DOC) per i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati (legno e prodotti in legno). In tal modo, le disposizioni che disciplinano le DOC e le IGP ai sensi dell'articolo 16 LAgr si applicheranno anche ai prodotti di selvicoltura e ai prodotti di selvicoltura trasformati. Per garantire la coerenza del

⁶⁵ RS 910.1

⁶⁶ Regolamento 2081/1994, in seguito sostituito dal Regolamento 510/2006.

⁶⁷ Legge forestale, LFo (RS 921.0)

⁶⁸ FF 2007 3493

sistema di protezione in Svizzera e preservare l'acquis nel settore agroalimentare, è indispensabile la collaborazione tra le diverse autorità federali e cantonali.

L'articolo 50a capoverso 2 P-LPM indica per grandi linee il contenuto dell'ordinanza d'esecuzione che dovrà essere elaborata dal Consiglio federale. Questa dovrà fissare i requisiti richiesti al richiedente (*lett. a*). In particolare, la domanda di registrazione dev'essere presentata da un gruppo richiedente e il carattere rappresentativo di quest'ultimo dev'essere dimostrato. Il gruppo deve consegnare un elenco degli obblighi (*lett. b*) che contenga in particolare il nome del prodotto e dell'indicazione geografica, la descrizione del prodotto e del processo di fabbricazione, la delimitazione geografica e il controllo effettuato. L'elenco degli obblighi deve infine contenere delle informazioni specifiche sul legame esistente tra la qualità, le caratteristiche e la reputazione da una parte, e l'origine geografica dall'altra. Le esigenze relative a tali informazioni dovranno essere disciplinate in maniera appropriata dal Consiglio federale. La regolamentazione conterrà delle disposizioni sulla procedura di registrazione e d'opposizione (*lett. c*). La domanda di registrazione deve essere presentata all'IPI con il nome del gruppo richiedente, il nome dell'indicazione geografica e l'elenco degli obblighi. Nel quadro della procedura di registrazione vengono consultate le autorità cantonali e federali. Il Consiglio federale dovrà valutare l'opportunità di creare una commissione per le indicazioni geografiche (perizia esterna). Tale commissione potrebbe rivelarsi utile soprattutto per le indicazioni di provenienza estere. La domanda è pubblicata nel FUSC o in un altro organo di pubblicazione scelto dall'IPI. La data di pubblicazione della domanda costituisce la data in cui decorre il termine per opporsi alla registrazione. L'opposizione può essere avanzata se la denominazione depositata non corrisponde alla definizione dell'indicazione geografica, se il gruppo non è rappresentativo, se il nome depositato è un nome generico e se la registrazione prevista rischia di pregiudicare a) una denominazione integralmente o parzialmente omonima o b) un marchio, se esiste un rischio di confusione con l'indicazione geografica. Dev'essere inoltre considerato l'interesse pubblico. La regolamentazione deve prevedere un sistema di controllo che garantisca che i prodotti sui quali è apposta l'indicazione geografica soddisfino i requisiti dell'elenco degli obblighi (*lett. d*). La registrazione di un'indicazione geografica secondo l'articolo 50a P-LPM non impedisce al gruppo richiedente di presentare una domanda al Consiglio federale secondo l'articolo 50 LPM e viceversa.

L'articolo 50a capoverso 3 P-LPM costituisce la base legale che permette all'IPI di riscuotere delle tasse. In quanto ente indipendente di diritto pubblico, l'IPI gestisce i suoi affari indipendentemente dal bilancio federale. È quindi indispensabile che possa riscuotere delle tasse nel quadro della procedura di registrazione di un'indicazione geografica e per la gestione del registro (cfr. anche la base legale generale dell'art. 13 cpv. 1 LIPI).

L'articolo 50a capoverso 4 P-LPM riprende l'attuale articolo 16 capoverso 3 LAgr, mentre l'articolo 50a capoverso 5 P-LPM riprende l'attuale articolo 16 capoverso 4 LAgr.

L'articolo 50a capoverso 6 P-LPM è in sostanza simile all'articolo 16 capoverso 6 LAgr. Come quest'ultimo, esso riprende il contenuto dell'articolo 24 numero 5 dell'Accordo sugli ADPIC. Il *principio* è il seguente: chi usa un'indicazione geografica registrata per prodotti identici o paragonabili deve adempiere l'elenco degli obblighi previsto dall'articolo 50a capoverso 2 P-LPM. La disposizione si riferisce a

prodotti identici e a prodotti che per il loro nome, per il loro genere, per la loro forma e la loro presentazione possono essere confusi con i prodotti originali e di cui il consumatore medio può credere che provengano da un determinato luogo e che possiedano nel caso specifico le qualità o caratteristiche stabilite nell'elenco degli obblighi. La nozione di «prodotto paragonabile» deve essere pertanto interpretata in senso molto stretto. L'applicazione dell'articolo 16 capoverso 6 LAgr permette di fare un esempio attuale concreto: il titolare di un marchio che contiene la parola «Gruyère» per il latte non deve rispettare l'elenco degli obblighi, poiché «Gruyère» è una denominazione d'origine registrata per un tipo di formaggio. Una definizione più estesa della nozione di «prodotto paragonabile» pregiudicherebbe i produttori o fabbricanti di altri prodotti insediati nella regione, in quanto non potrebbero usare un'indicazione di provenienza pertinente. Se un luogo è noto per la produzione di determinati prodotti, la protezione delle indicazioni geografiche deve contrastare l'uso del nome di tale luogo per prodotti identici o paragonabili che non ne provengono o che non hanno le caratteristiche o le qualità fissate nell'elenco degli obblighi (anche se l'origine è pertinente), ma non deve impedire l'uso del nome del luogo per altri prodotti che provengono effettivamente dallo stesso luogo. La terminologia scelta di «prodotto paragonabile» (*vergleichbare Ware*), che ha lo stesso senso di «prodotto dello stesso genere» (*gleichartige Ware*) fissato nell'articolo 16 capoverso 6 LAgr, permette di evitare qualsiasi confusione con la nozione di «prodotto simile» dell'articolo 3 LPM, che ha un significato più esteso. La nozione di «prodotto paragonabile», usata anche nel diritto comunitario⁶⁹, dev'essere impiegata nell'articolo 50a P-LPM e nell'articolo 16 capoverso 6 LAgr, che dev'essere rivisto (cfr. commento all'art. 16 LAgr ; punto 2.4.1).

Per questioni di conformità all'articolo 24 numero 5 dell'Accordo agli ADPIC, è prevista una *deroga* al principio dell'articolo 50a capoverso 5 se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti:

- *un marchio identico o paragonabile a un'indicazione geografica dev'essere stato registrato o acquisito in buona fede.* La disposizione contempla pertanto i marchi identici o i marchi per i quali esiste un rischio di confusione con l'indicazione geografica registrata. Il criterio della buona fede si riferisce alla conoscenza dell'indicazione geografica, che non è data soltanto dal momento in cui è stata depositata o registrata⁷⁰. Chi depone il marchio non è più in buona fede nel momento in cui egli è a conoscenza dell'esistenza dell'indicazione geografica. Ciò sarebbe ad esempio il caso quando chi depone il marchio è a conoscenza dell'uso dell'indicazione geografica da parte dei produttori oppure dei distributori o commercianti del luogo in questione per identificare un prodotto con l'origine geografica corrispondente. Ciò sarebbe evidentemente anche il caso quando chi depone il marchio sa che l'indicazione geografica è stata depositata nel Paese d'origine o in un Paese terzo. L'indicazione relativa ai marchi acquisiti mediante l'uso in buona fede si riferisce ai marchi noti, protetti indipendentemente da una registrazione (cfr. art. 3 LPM);

⁶⁹ Vedi l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 510/2006, che rinvia all'art. 13 dello stesso Regolamento.

⁷⁰ Cfr. punto 1.1 ove si rammenta che la protezione delle indicazioni di provenienza, e quindi anche delle indicazioni geografiche, è *indipendente da qualsiasi registrazione o da un titolo di protezione.*

- *la registrazione in buona fede del marchio o la sua acquisizione in buona fede deve essere avvenuta prima del 1° gennaio 1996 o prima che il nome dell'indicazione geografica registrata fosse protetto nel Paese d'origine.* L'inizio della protezione dell'indicazione geografica non si ricollega a un atto ben determinato. In caso di controversia circa l'uso di un'indicazione geografica, spetta al gruppo citante dimostrare da quando essa è protetta dagli articoli 47 segg. LPM. Può farlo per mezzo di diversi documenti (pubblicità, fatture ecc.) che dimostrano l'esistenza dell'indicazione da un periodo determinato. Può anche mettere in evidenza certi fatti (comunicazioni nei mass media, pubblicità ecc.) che indicano che il titolare del marchio avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'uso dell'indicazione geografica;
- *il marchio non deve essere colpito da motivi di nullità o di estinzione.*

I capoversi 7 e 8 dell'articolo 50a P-LPM riguardano la procedura di registrazione di un marchio per cui il potere d'esame da parte dell'IPI è limitato.

Secondo l'articolo 50a capoverso 6 P-LPM, chi usa un'indicazione geografica registrata per un prodotto identico o paragonabile deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui all'articolo 50a capoverso 2 lettera b P-LPM. Per questo motivo l'articolo 50a capoverso 7 P-LPM prevede che la procedura d'esame di un marchio non registrato, che ha per oggetto un'indicazione geografica per la quale è stata inoltrata una domanda di registrazione, dev'essere sospesa fino alla decisione passata in giudicato relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Il marchio in questione dev'essere identico o analogo all'indicazione geografica depositata e riferirsi a prodotti identici o paragonabili (cfr. il commento all'art. 50a cpv. 6 P-LPM). Una volta passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di registrazione dell'indicazione geografica, la sospensione è revocata e il marchio può essere registrato con la limitazione adeguata (vedi qui di seguito).

In virtù dell'articolo 50a capoverso 8 P-LPM, quando un'indicazione geografica è registrata, il marchio contenente tale indicazione può essere registrato per un prodotto identico o paragonabile, a condizione che la provenienza sia circoscritta all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi. Si può fornire un esempio concreto fondato sulla disposizione analoga dell'articolo 16 LAgr: un marchio che contiene il nome «Gruyère» può essere registrato soltanto se il titolare accetta che nel registro sia menzionato che il suo marchio è registrato per il formaggio che beneficia della DOC «Gruyère». La protezione delle indicazioni di provenienza non dipende dalla registrazione. La prassi delle limitazioni non riguarda soltanto i marchi contenenti delle indicazioni geografiche registrate, bensì tutte le indicazioni di provenienza (art. 47 LPM). Tale prassi è stata riconfermata l'ultima volta dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione al marchio «Colorado»⁷¹. Nel caso delle indicazioni di provenienza semplici, la limitazione corrisponde al Paese d'origine. Nel caso di indicazioni di provenienza qualificate, la limitazione corrisponde al luogo citato nel segno. Come detto, la limitazione di un'indicazione geografica registrata non corrisponde soltanto alla provenienza geografica bensì all'indicazione geografica definita nell'elenco degli obblighi⁷².

L'articolo 50a capoverso 9 P-LPM riprende l'attuale articolo 16 capoverso 7 LAgr.

⁷¹ DTF 132 III 770 segg.; vedi anche TF, sic! 2006, pag. 677 « Fischmanufaktur Deutsche See ».

⁷² L'art. 50a cpv. 8 P-LPM conferma la prassi dell'IPI in materia di registrazione di marchi.

2.1.4 Altri punti della revisione

Art. 9 cpv. 1

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 LPM, chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla CPrI o da un'esposizione deve, al momento del deposito, produrre una dichiarazione di priorità e un documento di priorità. L'obbligo del titolare di produrre un documento di priorità non è giustificato. Esso rafforza la presunzione di validità del diritto di priorità solo in modo molto relativo, poiché in particolare non garantisce che il titolare deduca il suo diritto di priorità dal primo deposito effettuato all'estero (come richiesto dalla CPrI) e non da un deposito posteriore, anch'esso effettuato all'estero. Inoltre tale obbligo rappresenta un ulteriore ostacolo amministrativo per il titolare a livello della procedura di registrazione del marchio. Infine esso impone un onere di lavoro supplementare all'IPI, che deve controllare che il documento di priorità gli sia stato presentato.

L'*obbligo* di produrre un documento di priorità è perciò stato abrogato. Al fine di poter chiarire i casi poco chiari, l'IPI ha tuttavia la *possibilità* di esigere tale documento.

Art. 10 cpv. 3

L'articolo 10 capoverso 3 statuisce che la domanda di proroga della registrazione del marchio dev'essere presentata all'IPI entro i dodici mesi che precedono la scadenza della registrazione. Questa possibilità concessa al titolare può rivelarsi problematica quando l'ammontare della tassa per il rinnovo è modificata nel Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale e la modifica è resa nota *dopo* che il titolare ha pagato la tassa per il rinnovo (per esempio 11 mesi prima della scadenza della protezione). Secondo la modifica prevista, il titolare dovrebbe in tal caso versare un supplemento (in caso di aumento della tassa) oppure gli si dovrebbe restituire una parte della tassa (in caso di diminuzione della tassa).

Per evitare questi problemi pratici, l'articolo 10 capoverso 3 P-LPM abbassa a due mesi il periodo entro il quale il titolare può chiedere la proroga della registrazione.

Art. 17a cpv. 1

Secondo l'articolo 17a capoverso 1 LPM, il titolare del marchio può chiedere per scritto in ogni tempo la divisione della registrazione o della domanda di registrazione. L'esigenza legale della forma scritta restringe in modo eccessivo il margine di manovra dell'IPI, poiché gli impedisce di accettare una richiesta trasmessa per via elettronica. In prospettiva futura, tale esigenza deve pertanto essere soppressa. L'articolo 6 capoverso 3 OPM contiene già una disposizione più appropriata che permette all'IPI di abolire l'esigenza della firma – e perciò della forma scritta – se lo ritiene necessario.

*Art. 54 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di decisioni passate in
giudicato*

La versione dell'articolo 54 LPM contenuta nella revisione della legge sui brevetti (invenzioni biotecnologiche)⁷³ impone ai tribunali di comunicare gratuitamente e in versione integrale all'IPI le decisioni passate in giudicato nonché le decisioni e disposizioni ordinatorie. Sono contemplate in primo luogo le decisioni pertinenti. Se ad esempio un procedimento penale è avviato d'ufficio o su richiesta di un terzo ed è pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, anche la decisione di non luogo a procedere dev'essere comunicata all'IPI. Si tratta soprattutto di garantire che l'IPI, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni concernenti il diritto dei beni immateriali, riceva dalle autorità cantonali le informazioni sullo stato attuale di un procedimento. L'articolo 54 P-LPM persegue in particolare l'obiettivo di obbligare le autorità cantonali a fornire in modo sistematico tali informazioni nei casi di rilievo per la questione della «svizzerità» (procedimenti relativi alla designazione «Svizzera», alla croce svizzera e agli stemmi ufficiali della Confederazione). Solo in questo modo l'IPI è informato sui procedimenti pendenti e può elaborare le statistiche in materia nonché riconoscere la necessità d'intervenire (p.es. sensibilizzare le autorità che applicano il diritto, allestire e rendere accessibile la giurisprudenza; cfr. anche il commento all'art. 27 P-LPSP; punto 2.2).

2.2 Capitolo 2: legge sulla protezione degli stemmi (LPSP)

Art. 1 Croce svizzera

La croce svizzera è definita come croce bianca in campo rosso. Essa è libera e verticale e i suoi bracci, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi (*articolo 1*).

La croce bianca continua, originariamente un simbolo cristiano, apparve per la prima volta nella battaglia di Laupen (1339), come segno di riconoscimento sui vestiti dei Bernesi, in forma di due strisce di stoffa cucite perpendicolarmente. Dal XIV secolo la croce bianca venne applicata sulle insegne militari bernesi, dal XV secolo anche sulle altre insegne confederali, mentre sulle grandi bandiere continuavano a figurare gli stemmi dei singoli Cantoni, tutt'al più provvisti di una croce bianca. Dopo che il generale Niklaus Franz von Bachmann nel 1800 e nel 1815 aveva adottato per le sue truppe la croce bianca in campo rosso quale segno militare, il Patto federale del 1815 stabilì che la croce bianca, libera, isoscele in campo rosso divenisse stemma ufficiale della Svizzera. Esso fu dapprima apposto sul Sigillo federale, che figura nel mezzo di tutti gli stemmi cantonali. La creazione della prima bandiera militare unitaria, caratterizzata da una croce bianca in campo rosso, fu realizzata per iniziativa di Guillaume-Henri Dufour nel 1840⁷⁴.

⁷³ FF 2007 4213

⁷⁴ Indicazioni tratte dal Dizionario storico della Svizzera: <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10104.php>

Nel 1889 con la Risoluzione federale del 12 dicembre 1889⁷⁵ sullo stemma della Confederazione (cfr. art. 2) è stato precisato che i suoi bracci della croce verticale e libera, eguali fra loro, devono essere di un sesto più lunghi che larghi.

Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera

L'articolo 2 capoverso 1 contiene la definizione dello stemma svizzero come stabilita nella risoluzione federale del 12 dicembre 1889 dell'Assemblea federale. Grazie alla definizione in seno alla legge sulla protezione degli stemmi la risoluzione federale può essere abrogata. L'oggetto protetto dall'articolo 2 resta lo stemma della Confederazione Svizzera come definito nella suddetta risoluzione federale. La definizione è completata con la descrizione della forma dello stemma (scudo triangolare). Dal punto di vista materiale la disposizione proposta non comporta modifiche.

Il capoverso 2 rinvia a un allegato della legge in cui è raffigurato lo stemma svizzero definito nel capoverso 1. Come sinora lo stemma ufficiale svizzero è raffigurato con un'immagine. Attualmente sono fissate le dimensioni della croce bianca su sfondo rosso, ma non sono regolamentate le dimensioni della croce in rapporto allo stemma. Anche ciò non è modificato. Sarà invece d'ora in poi definito il colore rosso dello stemma. Ciò corrisponde a un'esigenza generale e allo stesso tempo farà maggior chiarezza. In passato la mancanza di una definizione della tonalità per il colore rosso ha creato incertezza nella riproduzione, soprattutto nel settore grafico, e condotto a numerose richieste di chiarimenti. Come soluzione d'emergenza l'ex Distribuzione pubblicazioni federali (DPF) aveva emanato una raccomandazione in merito al colore da usare per le pubblicazioni. La definizione della tonalità di colore si basa sulle indicazioni del manuale «Corporate Design dell'Amministrazione della Confederazione Svizzera», edito dal Servizio CD della Confederazione⁷⁶.

Art. 3 Bandiera svizzera

L'articolo 3 capoverso 1 definisce la bandiera svizzera. Attualmente manca una siffatta definizione. La bandiera svizzera è attualmente quadrata perché si rifà a un emblema militare (cfr. le relative spiegazioni in merito alla croce svizzera all'articolo 1). Da una parte, la forma quadrata, che diverge dalla forma rettangolare delle bandiere di altri Stati, è ben radicata nel popolo: il cittadino svizzero s'identifica con le sue dimensioni. Dall'altra, la forma della bandiera svizzera è tradizionalmente accettata anche all'estero ed è facilmente riconoscibile. Proprio grazie alla forma quadrata e ben proporzionata è diventata, accanto alla bandiera statunitense delle «Stars & Stripes» e a quella britannica dell'«Union Jack», una delle bandiere più famose in tutto il mondo. La definizione proposta non comporta modifiche sostanziali. Essa fissa soltanto in modo vincolante la forma quadrata.

Analogamente alla definizione dello stemma svizzero si propone di disciplinare le dimensioni esatte della bandiera svizzera in un allegato alla legge (*capoverso 2*). Vi va fissato anche il rapporto tra le dimensioni della croce svizzera e della bandiera.

⁷⁵ RS 111.

⁷⁶ Il manuale può essere consultato sul sito del Servizio CD della Confederazione: http://www.cdbund.admin.ch/fst_dokumentation.htm.

Secondo il *capoverso* 3 le disposizioni della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM; RS 747.30) e della Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) concernenti l'emblema nazionale svizzero continueranno a essere valide. Questi atti legislativi contengono disposizioni specifiche su dove e in che forma dev'essere apportato l'emblema nazionale svizzero sulle navi e sugli aerei. L'uso dello stemma svizzero sullo stabilizzatore verticale degli aerei della compagnia aerea «Swiss» sarà disciplinata come sinora dalla legislazione specifica (Ordinanza sui contrassegni degli aeromobili / OCA; RS 748.216.1). Le disposizioni specifiche dovranno essere conformi alle nuove definizioni dello stemma svizzero e della bandiera svizzera e, se necessario, riprenderle per motivi di trasparenza. Ciò vale soprattutto per la nuova definizione del colore rosso (cfr. anche l'allegato 1 dell'avamprogetto).

Art. 4 Emblemi della Confederazione

Accanto allo stemma svizzero, alla croce svizzera e alla bandiera svizzera vi sono altri emblemi della Confederazione che devono essere protetti e pertanto rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Si tratta di segni che sono espressione simbolica della sovranità dello Stato, come ad esempio i timbri ufficiali, i sigilli, i valori di bollo ufficiali (francobolli, bolli), i segnali pubblici trigonometrici e limnometrici o i termini di confine. Per proteggere alcuni di questi emblemi esistono disposizioni penali specifiche. Vanno ad esempio citate le disposizioni degli articoli 240-250 del Codice penale (CP)⁷⁷ riguardanti la falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure o l'articolo 290 del CP riguardante i sigilli ufficiali (rottura di sigilli). Sono considerati emblemi anche i cosiddetti punzoni ufficiali («timbri»). Tutti gli orologi d'oro, d'argento, di platino e di palladio fabbricati o importati in Svizzera, vengono ad esempio obbligatoriamente controllati dal Controllo svizzero dei metalli preziosi in merito alla loro costituzione materiale. Se il titolo effettivo corrisponde a quello indicato ciò è confermato con il punzone ufficiale che raffigura la testa di un cane di San Bernardo⁷⁸. La Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (Convenzione di Vienna)⁷⁹, di cui sono membri vari Stati⁸⁰, prevede un punzone comune, riconosciuto in tutti gli Stati membri, per le merci in oro, argento e platino. Il punzone comune è costituito dalla raffigurazione in rilievo di una bilancia con un numero in cifre arabe che indica il titolo dell'oggetto in millesimi su uno sfondo tratteggiato, la cui cornice indica il tipo di metallo prezioso. La CPRI⁸¹ prevede una procedura di notifica particolare per i segni ufficiali. Secondo la CPRI, all'estero sono protetti soltanto gli emblemi della Svizzera che sono stati comunicati agli Stati membri della Convenzione. Nel 1967 la Svizzera ha notificato all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), competente per la

⁷⁷ RS 311.0

⁷⁸ Maggiori informazioni (in francese e tedesco) in merito ai punzoni ufficiali sono disponibili sul sito del Controllo svizzero dei metalli preziosi:
http://www.ezv.admin.ch/glossar/00012/index.html?lang=de#sprungmarke0_5

⁷⁹ RS 0.941.31

⁸⁰ Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Portogallo, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Austria e Svizzera.

⁸¹ RS 0.232.04

suddetta convenzione, diversi emblemi svizzeri⁸². Accanto alla testa di un cane di San Bernardo, sono stati notificati altri punzoni di garanzia della Svizzera. In seguito all'ultima revisione della legislazione sui metalli preziosi questi punzoni non vengono tuttavia più usati.

Non sono invece contemplati da questa protezione per gli emblemi i nomi degli enti territoriali. Tali diritti in materia di nomi fanno parte, insieme ai nomi degli enti di diritto pubblico, dei diritti della personalità che beneficiano della protezione di diritto privato dell'articolo 29 del Codice civile⁸³. Non sono considerati emblemi neanche i logo e i marchi degli enti federali per merci, servizi e attività che non sono espressione della sovranità dello Stato e in tal senso non sono intese come attività sovrane dello Stato. Ciò vale ad esempio per il logo «5 al giorno» della campagna nazionale per promuovere il consumo di verdura e frutta⁸⁴, sostenuta, tra gli altri, anche dall'Ufficio federale della sanità pubblica. In questo caso la protezione dall'uso abusivo del logo è garantita dalle norme specifiche del diritto in materia di protezione dei marchi e in materia di concorrenza sleale.

L'avamprogetto prevede che il Consiglio federale elenchi gli emblemi della Confederazione in un allegato all'ordinanza esecutiva (*capoverso 2*). Oggi manca una definizione di tali emblemi e non è chiaro quali segni rientrino in questa categoria. Ad eccezione della lista trasmessa alla WIPO, manca anche una visione d'insieme di questi segni pubblici, il che rende problematico attuarne la protezione. Con la disposizione proposta il Consiglio federale decide in un allegato separato, in modo legalmente vincolante, quali segni vanno considerati «emblemi della Confederazione». Con una pertinente modifica dell'ordinanza è possibile in ogni momento aggiornare l'elenco. Ognuno può informarsi con una semplice consultazione dell'allegato sui segni pubblici della Confederazione protetti in Svizzera, in particolare sui contrassegni di garanzia e di controllo. Ciò facilita l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli stemmi.

Art. 5 Stemmi, bandiere ed emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

La definizione e la determinazione degli stemmi, delle bandiere e degli emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni compete ai Cantoni (*articolo 5*). Il diritto in vigore presuppone tale competenza dei Cantoni, senza tuttavia menzionarla esplicitamente nella legge. Dato che negli articoli 1-4 sono definiti gli emblemi della Confederazione è opportuno, per ragioni di sistematica e di trasparenza, rinviare alla competenza dei Cantoni per la definizione degli emblemi cantonali.

Art. 6 Denominazioni ufficiali

Come sinora le denominazioni ufficiali saranno protette. Le denominazioni citate nell'*articolo 6* non sono esaustive. Vi rientrano ad esempio anche le denominazioni «Confederazione Svizzera», «Confoederatio Helvetica» o altre denominazioni che rinviano all'ente pubblico. Accanto alle denominazioni ufficiali s'intendono in

⁸² Gli emblemi trasmessi alla WIPO possono essere consultati nella banca dati «Article 6ter Express» della WIPO (<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/6ter/search-struct.jsp>).

⁸³ **RS 210**

⁸⁴ Informazioni sulla campagna nazionale per promuovere il consumo di verdura e frutta sono disponibili sul sito www.5amtag.ch/home.php?sprache=it&id=0.

futuro proteggere anche denominazioni o espressioni che rinviano a un'attività ufficiale o a una funzione sovrana. Ciò vale ad esempio per il termine «Polizia», che in futuro sarà protetto in quanto denominazione ufficiale. S'intende proteggere la fiducia generale dei cittadini nelle denominazioni che rinviano a un'attività ufficiale.

Art. 7 Segni nazionali figurativi e verbali

L'*articolo 7* definisce cosa s'intende per segni nazionali figurativi e verbali. Come sinora tali segni saranno protetti. Essi si riferiscono a eroi nazionali quali Guglielmo Tell e Winkelried, a simboli nazionali quali Helvetia, a eventi nazionali quali il giuramento sul Grütli, a luoghi nazionali quali il Grütli e a monumenti nazionali quali i monumenti a Guglielmo Tell, Winkelried o San Giacomo.

Art. 8 Uso degli stemmi

Gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni sono espressione del potere e della dignità statale del rispettivo ente pubblico. Perciò l'*articolo 8* statuisce che gli stemmi nonché i segni che possono essere confusi con essi possono essere usati soltanto dal rispettivo ente pubblico. Appartengono all'ente pubblico anche le organizzazioni e aziende che, in quanto unità rese autonome⁸⁵, adempiono compiti dell'ente pubblico, sono giuridicamente autonome, di proprietà dell'ente pubblico o di cui l'ente pubblico detiene una partecipazione di maggioranza o principale. Ne fanno ad esempio parte l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), la Vigilanza sul mercato finanziario (FINMA), Swissmedic, l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), la SUVA, la Posta, l'Assicurazione svizzera contro i rischi dell'esportazione (SERV), la Swisscom, le FFS, Skyguide e la RUAG. Poiché è di proprietà dell'ente pubblico, l'azienda deve poter usare gli stemmi. Se tuttavia tali aziende vengono privatizzate (cfr. la compagnia aerea «Swiss»; partecipazione di maggioranza in mani private), esse non appartengono più all'ente pubblico e non possono più usare lo stemma. Nella sua funzione di mezzo d'identificazione, l'uso dello stemma dev'essere riservato all'ente pubblico. Ciò varrà in futuro anche per i privati che oggi possono usare, a determinate condizioni, lo stemma svizzero in relazione ai loro servizi. Il Touring Club Svizzero (TCS) può ad esempio attualmente usare lo stemma svizzero nel logo che contrassegna i suoi servizi. In futuro ciò non sarà più possibile. Tuttavia, in questi casi lo stemma svizzero potrà senz'altro essere sostituito dalla bandiera svizzera o in generale dalla croce svizzera (senza lo scudo). Lo stesso varrà per gli emblemi cantonali nonché per gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali.

All'ente pubblico non devono essere riservate solo le rappresentazioni fedeli o le riproduzioni parziali degli emblemi. Anche i segni che possono essere confusi con gli emblemi non potranno essere usati dai privati. Poiché la protezione degli emblemi rientra nella protezione del diritto industriale, la possibilità di confusione è valutata in base ai criteri generalmente validi del diritto in materia di contrassegni e non si limita a criteri puramente araldici. Non è quindi sufficiente modificare, per un segno privato, le dimensioni dello stemma protetto o utilizzare un'altra forma dello

⁸⁵ Per il termine di unità rese autonome, cfr. il Rapporto sul governo d'impresa del Consiglio federale del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545).

scudo per escludere il pericolo di confusione con il segno protetto. Non basta neppure usare un colore che non si distingue chiaramente dal colore del segno protetto.

Poiché lo stemma svizzero e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo - ossia una croce verticale bianca su campo rosso - nella valutazione della possibilità di confusione di questi due segni si deve poter effettuare una distinzione ragionevole e chiara. Il punto di partenza di tale distinzione è perciò costituito dallo scudo. In tale contesto non è decisiva la forma dello scudo (a triangolo, a semicerchio, rotondo, con incisioni su entrambi i lati, scudo normanno ecc.), bensì se la forma usata può ancora essere definita uno stemma. Non appena un segno assomiglia a uno stemma o a un emblema protetto oppure può essere confuso con quest'ultimo in base ai criteri generalmente applicabili del diritto in materia di contrassegni, tale segno non può essere usato. S'intende in tal modo vietare l'uso di segni che possono essere ricondotti allo stemma svizzero o confusi con esso. Con il divieto di usare segni che possono essere confusi, s'intendono impedire gli artifici di coloro che si limitano a modificare i segni protetti in modo insignificante, ma sufficiente perché non sussista un'imitazione dal punto di vista araldico. Se ad esempio qualcuno usa una croce bianca verticale su uno stemma arancione, si tratta di un segno che può essere confuso con lo stemma svizzero. La tonalità di colore scelta non è sufficiente per distinguersi dal rosso dello stemma svizzero. Va invece giudicato in modo diverso un segno che contiene una croce verticale bianca in un campo blu. In questo caso il colore scelto è sufficiente per escludere che lo stemma venga confuso con quello svizzero, anche nel caso in cui lo stemma usato è di forma triangolare. Di conseguenza in futuro, sui coltelli da tasca la ditta Victorinox potrà usare il suo logo simile a uno stemma soltanto se esso si distingue in maniera sufficiente dallo stemma svizzero. Questo sarebbe il caso se si modificasse il colore della croce (croce d'argento) e dello sfondo (sfondo blu). Non sarebbe invece sufficiente una croce d'argento su uno sfondo rosso, poiché il segno potrebbe essere confuso con lo stemma svizzero e sarebbe pertanto illecito. Il logo simile a uno stemma, potrebbe tuttavia essere sostituito anche dalla «croce svizzera semplice».

Per quanto riguarda gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali, la protezione si riferisce fondamentalmente all'elemento distintivo più importante dello stemma nella sua rappresentazione caratteristica, ad esempio all'orso appenzellese in posizione eretta o al leone turgoviese in ascesa, ma non al motivo in quanto tale (orso, leone).

Poiché in futuro l'uso di uno stemma sarà riservato esclusivamente all'ente pubblico, il marchio di un'autorità federale che contiene lo stemma svizzero non potrà essere concesso in licenza a privati. In virtù del divieto generale d'uso per i privati in relazione con merci⁸⁶, ciò è d'altronde vietato anche dal diritto vigente.

Con una disposizione transitoria si tiene conto dei diritti delle persone che usufruiscono già di marchi, ditte ecc. registrati che contengono elementi di uno stemma o che hanno finora potuto utilizzare lecitamente uno stemma. Tuttavia tale disposizione non deve mettere in questione uno degli obiettivi della nuova legge, ossia quello di riservare l'uso dello stemma svizzero all'ente pubblico autorizzato. Gli stemmi che sinora sono stati usati lecitamente, il cui uso tuttavia non sarà più permesso con la nuova regolamentazione, possono essere utilizzati ancora per un periodo transito-

⁸⁶ In relazione con i servizi l'uso degli stemmi è oggi consentito.

rio di cinque anni. Maggiori dettagli in merito si trovano nel commento all'articolo 30 sul diritto transitorio.

Il capoverso 2 non protegge soltanto le rappresentazioni figurative dello stemma svizzero, bensì anche espressioni linguistiche che vi rinviano. Dalla disposizione sono contemplate espressioni quali ad esempio «scudo svizzero» o «stemma bernese». La disposizione si limita agli stemmi e non contempla gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali. I rinvii verbali a tali elementi saranno permessi. A differenza degli stemmi, l'uso delle espressioni «bastone episcopale basilese» o «toro di Uri» non induce a supporre che vi sia una relazione diretta tra l'utilizzatore e l'ente pubblico. A differenza di quanto previsto dal diritto vigente, la protezione sarà applicata soltanto ai riferimenti verbali agli stemmi. In futuro i privati potranno usare senza restrizioni le espressioni «orso bernese» o «bastone episcopale basilese» (attualmente tali espressioni possono essere d'altronde già usate in riferimento a servizi).

Con il *capoverso 3* s'intende garantire che l'ente pubblico o le sue unità rese autonome appongano gli stemmi soltanto su prodotti integralmente fabbricati in Svizzera. L'articolo 8 si riferisce esclusivamente agli stemmi, ma non ad altri segni pubblici quali ad esempio i punzoni ufficiali (cfr. le spiegazioni all'art. 4 P-LPSP). Questi ultimi fungono soprattutto da attestazione ufficiale che i prodotti soddisfano determinate condizioni legali, ma non rinviano in alcun modo alla provenienza geografica dei prodotti. Tutti gli orologi d'oro, d'argento, di platino e di palladio in commercio in Svizzera vengono ad esempio timbrati con il punzone ufficiale raffigurante la testa di un cane di San Bernardo. Con il punzone il Controllo svizzero dei metalli preziosi conferma che la denominazione e la composizione materiale degli orologi sono conformi alle prescrizioni della legge sul controllo dei metalli preziosi⁸⁷, indipendentemente dal fatto che gli orologi siano stati prodotti in Svizzera o all'estero. L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) potrà ad esempio continuare ad usare lo stemma svizzero sui suoi prodotti editoriali creati in Svizzera (carte geografiche, cartine per il turismo pedestre, cartine speciali, atlanti, materiale d'insegnamento e ausiliario ecc.). Gli uffici federali che non producono le loro merci integralmente in Svizzera, dovranno invece rinunciare allo stemma svizzero. Essi hanno tuttavia la possibilità di usare, al posto dello stemma, la croce svizzera o la bandiera svizzera per i propri prodotti, se questi ultimi soddisfano i criteri relativi alla provenienza dell'articolo 48 LPM (cfr. le spiegazioni in merito a questa disposizione al punto 2.1.2). Di conseguenza, in futuro *armasuisse*, il centro di competenza della Confederazione per la valutazione e l'acquisto di materiale per l'esercito e titolare del marchio registrato «Swiss Army» (con la raffigurazione dello stemma svizzero), potrà usare tale marchio soltanto in relazione con prodotti integralmente fabbricati in Svizzera. Per altre merci, che non sono state fabbricate integralmente in Svizzera, ma che secondo i criteri relativi alla provenienza dell'articolo 48 LPM possono essere designate come prodotti svizzeri, *armasuisse* potrà usare la bandiera svizzera o la croce svizzera. Lo stemma svizzero è dunque riservato ai prodotti integralmente fabbricati in Svizzera.

In linea di principio gli stemmi e gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali possono essere usati soltanto dall'ente pubblico autorizzato (Confederazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) e dalle sue aziende per attività statali. In deroga a

⁸⁷ Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi; RS **941.31**.

questo principio, i segni protetti possono essere usati anche da persone non autorizzate soltanto nei casi esplicitamente menzionati dal *capoverso 4*. Sarà quindi possibile continuare a usare gli stemmi in dizionari ed enciclopedie o come illustrazioni in opere scientifiche. Gli stemmi potranno essere usati anche per la decorazione di feste e manifestazioni, soprattutto in occasione di eventi sportivi e manifestazioni politiche.

Sarà ancora possibile apporre gli stemmi su prodotti o oggetti per i quali la presenza di tali emblemi assume un valore particolare. Si tratta di oggetti d'artigianato quali calici, ciotole, vetri araldici, monete commemorative o oggetti simili, che l'acquirente espone spesso nei propri immediati dintorni per mantenere vivo il ricordo di un evento o di una festa (p.es. festa di tiro, festa di ginnastica). In questi casi gli stemmi costituiscono l'essenza stessa degli oggetti.

Infine l'eccezione si applica evidentemente anche all'uso dello stemma come elemento del segno dei brevetti svizzeri, conformemente all'articolo 11 della legge sui brevetti⁸⁸.

L'eccezione del *capoverso 4* non vale invece per gli articoli di souvenir. Nel caso di tali oggetti lo stemma svizzero può essere sostituito dalla bandiera svizzera o dalla croce svizzera, perché nella loro funzione principale di mezzo d'identificazione gli stemmi devono essere riservati all'ente pubblico. Se i souvenir provengono dall'estero, la bandiera svizzera e la croce svizzera (senza lo scudo) possono essere utilizzate soltanto se da esse non è deducibile un rinvio all'origine geografica di tali prodotti. La valutazione avviene, analogamente a quanto previsto per le indicazioni di provenienza geografica (cfr. art. 47 LPM⁸⁹), in base all'interpretazione delle cerchie interessate (cfr. anche le spiegazioni all'art. 9). Lo stesso vale per tutti gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché per gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali.

Art. 9 Uso delle bandiere e degli emblemi

L'articolo 9 capoverso 1 costituisce la disposizione centrale della presente revisione di legge: in futuro l'uso della croce svizzera e della bandiera svizzera sarà permesso non solo, come finora, per i servizi, bensì anche per i prodotti. Questa modifica permette di ridurre a pochi casi il margine di manovra, attualmente di difficile gestione, nella distinzione tra uso decorativo autorizzato (p.es. croce svizzera su una t-shirt o su un berretto) e uso non autorizzato come indicazione commerciale di provenienza oppure tra rappresentazione stilizzata autorizzata della croce svizzera e rappresentazione che può essere confusa, non autorizzata. In futuro si porrà quindi soprattutto la questione se l'uso della croce svizzera in relazione a un prodotto può essere inteso come riferimento alla sua provenienza geografica. Come per le indicazioni di provenienza geografica (cfr. art. 47 LPM⁹⁰), tale questione potrà essere valutata in base all'interpretazione delle cerchie interessate. Se la croce svizzera viene intesa come riferimento alla provenienza geografica, il prodotto così contrassegnato deve soddisfare le condizioni per la provenienza definite nella LPM. Se apposta ad esempio su un lampione, sulla visiera di un berretto, su una t-shirt o su un

⁸⁸ Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione; RS **232.14**.

⁸⁹ RS **232.11**.

⁹⁰ RS **232.11**

orologio a cuculo, la croce svizzera non sarà interpretata come indicazione di provenienza, bensì verrà messa in relazione, come sinora, con una funzione decorativa e quindi sarà permessa anche per prodotti stranieri. Sull'imballaggio della cioccolata o sul quadrante di un orologio la croce svizzera è invece interpretata come indicazione di provenienza geografica e quindi potrà essere apportata esclusivamente su prodotti di origine svizzera. La ditta Valser AG potrà dunque contrassegnare in futuro con la croce svizzera la sua acqua minerale che sgorga in Svizzera. Sarebbe permesso apporre la croce svizzera anche sul quadrante degli orologi Swatch, a condizione che si tratti di orologi prodotti in Svizzera. Sarà invece ancora illecito l'uso della croce svizzera sui prodotti (ad esempio pentole) fabbricati all'estero o sul loro imballaggio.

Lo stesso vale per il rilascio di una licenza per un marchio che contiene la croce svizzera. Il titolare della licenza può apporre tale marchio sui suoi prodotti soltanto se questi soddisfano i criteri generali dello «Swiss made». Un titolare privato di una licenza potrebbe ad esempio usare il marchio «Swiss Army» (con la rappresentazione della croce svizzera), soltanto se i suoi prodotti soddisfano i criteri generali relativi alla provenienza dell'articolo 48 LPM. Attualmente invece non è possibile rilasciare una licenza neanche per prodotti svizzeri, poiché l'utilizzazione della croce svizzera sui prodotti di privati è generalmente vietata.

Il nuovo disciplinamento statuisce che l'uso della croce svizzera non dev'essere inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore. Questa limitazione rispecchia il principio generale della buona fede: l'uso della croce svizzera è in generale permesso soltanto se le attese giustificate delle cerchie interessate non sono deluse e quindi se quest'ultime non sono tratte in inganno. Si è in presenza di un uso fuorviante se, in base al contesto generale, la croce svizzera crea oggettivamente false attese in merito alle relazioni commerciali o a presunte relazioni ufficiali con l'ente pubblico. L'uso della croce svizzera in relazione a un ufficio privato di servizi e consulenza in materia di visti è ad esempio fuorviante poiché chi usufruisce dei servizi di tale ufficio potrebbe supporre che si tratti di un ufficio pubblico.

La riserva delle buone usanze, valida per tutto il diritto privato, va osservata anche nell'uso della croce svizzera o della bandiera svizzera. Benché sia quasi impossibile definire le buone usanze in modo generalmente vincolante e malgrado esse siano sottoposte a un continuo mutamento, in caso di uso abusivo evidente il riferimento a tali usanze può servire a far rispettare i principi morali ed etici comunemente accettati nel nostro Paese. Si è in presenza di un'offesa alle buone usanze quando l'uso di un segno offende il senso generale del pudore (morale vigente) oppure è contrario ai principi etici e ai valori intrinseci all'ordinamento giuridico. L'uso della croce svizzera è considerato contrario alle buone usanze se ferisce i valori morali di una larga parte della popolazione o se manca di rispetto nei confronti dell'ente pubblico (disprezzo dell'ente pubblico). Per quanto riguarda il disprezzo dell'ente pubblico, nel singolo caso va effettuata una ponderazione tra la libertà d'espressione e artistica e il rispetto nei confronti dell'ente pubblico. Non ogni rappresentazione critica o addirittura provocatoria della bandiera svizzera rappresenta un'offesa alle buone usanze. In considerazione del principio della proporzionalità e della libertà d'espressione, occorre evitare di criminalizzare la protesta nei confronti di uno Stato. Nel caso di rappresentazioni sessuali che offendono il pudore o rappresentazioni razziste, si è invece in presenza di un'offesa alle buone usanze anche nel caso in cui

tali rappresentazioni non adempiono le fattispecie del Codice penale svizzero⁹¹. Pertanto la rappresentazione della croce svizzera su uno zerbino non offende le buone usanze, e neppure l'uso della croce svizzera sul manifesto «Stop agli abusi in materia d'asilo» dell'UDC di Zurigo del 1999 in relazione con l'iniziativa popolare contro gli abusi in materia d'asilo, in cui la croce svizzera veniva lacerata dall'interno da una figura «losca».

L'espressione «contrario all'ordine pubblico» svolge una funzione analoga. Essa crea la base legale necessaria per vietare l'uso degli stemmi in casi particolarmente gravi in cui tale uso potrebbe ledere il buon nome della Svizzera o danneggiare le sue relazioni diplomatiche.

Infine l'uso della croce svizzera non dev'essere contrario al diritto in vigore. In tale contesto va tenuto conto in particolare della legge sulla Croce Rossa⁹². Essa statuisce che né la «Croce Rossa» né i segni che possono essere confusi con essa possono essere registrati o usati come marchi. In virtù di tale legge, in certi casi l'uso della croce svizzera – che può essere confusa con l'emblema della Croce Rossa – dev'essere vietato (per ulteriori spiegazioni in merito cfr. punto 2.3). Inoltre vanno rispettate numerose disposizioni legali emanate soprattutto per proteggere i consumatori da indicazioni fuorvianti (p.es. nella legislazione sulle derrate alimentari). È stato ad esempio giudicato contrario al diritto in vigore l'uso della croce svizzera in un manifesto del PNOS⁹³ del Cantone di Argovia, durante la campagna per le elezioni in Consiglio nazionale. Tale manifesto era già stato usato per una campagna dei nazionalsocialisti svizzeri nel 1933. Sul manifesto, dal titolo «Wir säubern (Noi facciamo pulizia)», bonzi, comunisti ed ebrei vengono spazzati via da una croce svizzera. La prefettura di Aarau ha condannato tre membri della direzione del partito a multe tra i 300 e i 500 franchi per discriminazione razziale⁹⁴.

Il capoverso 2 rinvia alla LPM⁹⁵, se i vessilli, le bandiere e la croce svizzera sono interpretati dalle cerchie interessate come indicazioni della provenienza geografica di prodotti e servizi (per ulteriori spiegazioni in merito cfr. punto 2.1.2). La valutazione del pericolo di un uso fuorviante avviene, analogamente a quanto succede per i marchi, in modo astratto e indipendentemente dal tipo di uso concreto. Il pericolo dell'uso fuorviante non può essere perciò eluso con un eventuale correttivo sul prodotto o sull'imballaggio. L'uso della croce svizzera sul logo «Sigg Switzerland» è ad esempio fuorviante, anche se sull'imballaggio è indicato il luogo di fabbricazione reale («made in China»). La rettifica - «made in China» - non è sufficiente per correggere l'aspettativa del pubblico - creata dall'uso della croce svizzera, secondo cui il prodotto è di origine svizzera - e per eludere il pericolo di un uso fuorviante. Al contrario, la rettifica tende a favorire l'indebolimento della croce svizzera come indicazione geografica. Anche espressioni come «alla svizzera», «tipo svizzero», «Swiss Style», «secondo ricetta svizzera» ecc. non sono in grado di impedire false attribuzioni in riferimento alla provenienza. Non è perciò consentito usarle in riferimento a prodotti che non soddisfano i criteri relativi all'origine svizzera. Con la

⁹¹ Art. 197 e 261^{bis} CP; RS **311.0**

⁹² Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa; RS **232.22**

⁹³ PNOS: Partei National Orientierter Schweizer

⁹⁴ Fonte: quotidiano «Blick» del 17 luglio 2005

⁹⁵ Art. 47 segg.; RS **232.11**

regolamentazione proposta s'intendono applicare criteri uniformi per i segni che sono interpretati come indicazioni della provenienza geografica.

Art. 10 Uso delle denominazioni ufficiali

Nella sostanza la disposizione proposta dall'*articolo 10* corrisponde alla regolamentazione attuale (articolo 6 LPSP). È stato aggiunto semplicemente il principio secondo cui, analogamente a quanto previsto per gli altri segni pubblici, l'uso non dev'essere inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore. Come sinora, le denominazioni ufficiali possono essere usate a condizione che non traggano in inganno in merito a una presunta relazione ufficiale con l'ente pubblico. La Federazione svizzera di ginnastica potrà ad esempio continuare ad usare il termine «Festa federale di ginnastica». Lo stesso vale per l'uso della designazione «Festa federale di lotta svizzera» da parte dell'Associazione federale di lotta svizzera.

Art. 11 Uso dei segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi e verbali definiti all'articolo 7 potranno esseri usati da tutti, con la riserva generale che l'uso non sia inappropriato o fuorviante, contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

Secondo il *capoverso 2*, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 47 LPM⁹⁶ se i segni nazionali figurativi o verbali sono interpretati dalle cerchie interessate come indicazioni della provenienza geografica di prodotti e servizi. Una raffigurazione di Guglielmo Tell come simbolo nazionale su una bottiglia di birra è interpretata ad esempio come indicazione della provenienza geografica ai sensi della LPM. Il segno può pertanto essere usato solo in riferimento alla birra svizzera, poiché le cerchie interessate interpretano la raffigurazione come riferimento alla Svizzera e perciò si aspettano che si tratti di una birra svizzera. Bisogna decidere nel singolo caso se dal punto di vista delle cerchie interessate il segno nazionale figurativo o verbale crea determinate attese in riferimento alla provenienza geografica dei prodotti o servizi così contrassegnati. Tali attese non vengono ad esempio create se il monumento di Tell è raffigurato su una t-shirt o una cartolina postale.

Art. 12 Uso di segni pubblici della Svizzera che possono essere confusi con segni pubblici dell'estero

L'*articolo 12* corrisponde all'attuale articolo 12 LPSP. Disciplina una riserva prevista dall'articolo 6^{ter} capoverso 8 CPRI⁹⁷, secondo cui i cittadini di ciascun Paese che sono autorizzati a far uso degli emblemi del loro paese, potranno usarli anche se sono simili a quelli di un altro Paese. Un segno nazionale può perciò essere usato, se chi lo usa ne è autorizzato, anche se il segno può essere scambiato con un emblema dell'estero.

⁹⁶ SR 232.11

⁹⁷ RS 0.232.04

La regolamentazione attuale vieta la registrazione della croce svizzera come elemento di un marchio di prodotti da parte di privati. Secondo la volontà esplicita del legislatore, tale divieto di registrazione non si applica invece ai marchi di servizi (cfr. art. 75 cpv. 3 LPM in combinazione con l'art. 1 LPSP). In occasione dell'ultima revisione della LPM all'inizio degli anni Novanta, il legislatore ha mantenuto questa distinzione, dovuta a ragioni storiche, per motivi politici. Oggi, il trattamento privilegiato dei servizi e di conseguenza il trattamento non equo dei prodotti non è più giustificato. In futuro sarà quindi possibile registrare la croce svizzera come elemento di un marchio di prodotti, a condizione che il prodotto sia di origine svizzera (l'uso della croce svizzera non dev'essere fuorviante). L'*articolo 13* vieta soltanto la registrazione come marchi, design, ditte o nomi di associazioni e fondazioni, dei segni (stemmi e altri emblemi) che possono essere usati esclusivamente dall'ente pubblico. In futuro la ditta Victorinox potrà quindi far registrare la croce svizzera (ma non lo stemma svizzero) come elemento dei suoi marchi e design per i prodotti svizzeri.

Per i marchi dei servizi la nuova regolamentazione significa che, a differenza di oggi, la registrazione dello stemma come elemento di un marchio non sarà più possibile. Come spiegato nel commento all'articolo 9, in futuro lo stemma svizzero (con lo scudo) sarà riservato esclusivamente alla Confederazione e alle sue aziende. Al posto dello stemma, i privati potranno tuttavia usare la croce svizzera o eventualmente farla registrare come elemento di un marchio o design.

Il divieto di registrare come marchi di privati gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali, si riferisce agli elementi più importanti degli stemmi nella loro forma caratteristica, come ad esempio l'orso appenzellese eretto, l'orso bernese in cammino o il leone turgoviese in ascesa, e non a singoli motivi di tali elementi. La protezione non comprende pertanto qualsiasi rappresentazione su un marchio di un'animale o di un altro elemento di uno stemma, bensì solo i segni che possono essere confusi con gli emblemi. I segni che possono essere confusi con gli emblemi protetti sono tuttavia esclusi dalla registrazione come marchi, design o ditte, indipendentemente dall'elemento che può essere confuso con l'emblema. Se tuttavia l'elemento in questione non rinvia a uno stemma pubblico concreto, il rischio di confusione non sussiste e il segno può essere registrato come marchio. La possibilità di confusione va esaminata in generale e non solo dal punto di vista araldico e va valutata secondo gli stessi principi applicati agli altri contrassegni. A differenza di ciò che succede nella verifica del carattere distintivo di un marchio, in cui ci si basa sull'impressione globale, nella valutazione del pericolo che un segno possa essere confuso con un elemento caratteristico di uno stemma cantonale è di rilievo solo l'elemento in questione. Gli altri elementi del segno non sono rilevanti per la valutazione. È quindi irrilevante che l'elemento in questione abbia, accanto agli altri, un'importanza maggiore o minore; è sufficiente che compaia effettivamente e in modo riconoscibile. Con il divieto di registrare come marchi, design o ditte segni che possono essere confusi, s'intendono impedire gli artifici di coloro che eventualmente si limiterebbero a modificare i segni protetti solo in modo insignificante, ma sufficiente affinché non sussista un'imitazione dal punto di vista araldico.

Il capoverso 2 si riferisce alle eccezioni menzionate nell'articolo 8 capoverso 4, che permettono l'uso degli stemmi da parte di privati in casi particolari. Tali eccezioni

non devono tuttavia permettere che gli stemmi possano essere registrati come marchi o design.

Art. 14 Uso dei segni pubblici dell'estero

L'articolo 14 disciplina l'uso degli emblemi dell'estero. Gli oggetti protetti sono gli stemmi, le bandiere, i vessilli e gli altri emblemi degli Stati esteri e degli Stati federali di uno Stato federativo. Analogamente a quanto previsto per gli emblemi svizzeri, anche per quelli stranieri si applica il principio secondo cui i segni possono essere usati soltanto dall'ente pubblico. Appartengono all'ente pubblico anche le organizzazioni e aziende che, in quanto unità rese autonome, adempiono compiti dell'ente pubblico, sono giuridicamente autonome e di proprietà dell'ente pubblico (l'ente pubblico detiene una partecipazione di maggioranza o principale). Vi è un'importante deroga a tale principio nel caso in cui è presentata un'autorizzazione all'uso dello stemma (cfr. le osservazioni all'articolo 15 P-LPSP). In definitiva è lo Stato estero a decidere se intende concedere l'uso dei suoi emblemi anche ad altre persone oltre che all'ente pubblico autorizzato. La condizione attuale della reciprocità sarà abolita. Il diritto nazionale proteggerà gli emblemi degli Stati esteri in Svizzera indipendentemente dalla protezione degli emblemi della Confederazione e dei Cantoni all'estero. Il motivo va ricercato nel fatto che la maggior parte degli Stati sono membri della CPrI⁹⁸. L'articolo 6^{ter} di tale Convenzione disciplina la protezione degli emblemi. La reciprocità è pertanto garantita a tutti gli Stati membri della CPrI. Anche agli Stati che non sono membri della CPrI, ma che hanno aderito all'Accordo sugli ADPIC⁹⁹ si applicano, in virtù dell'articolo 2 di tale Accordo, gli articoli 1-12 CPrI e pertanto la reciprocità è garantita anche per questi Stati. Poiché quindi la reciprocità sussiste con poche eccezioni per quasi tutti gli Stati, in futuro si rinuncerà a far dipendere esplicitamente la protezione svizzera dalla concessione della reciprocità. È pertanto superflua anche l'attuale disposizione dell'articolo 10 capoverso 3, secondo cui il Consiglio federale stabilisce se e in che misura un altro Stato accorda la reciprocità alla Svizzera.

Come finora, saranno protetti anche i segni che possono essere confusi con un emblema dell'estero. Indipendentemente dal carattere araldico sarà protetto – analogamente a quanto previsto per gli emblemi svizzeri – ogni segno che può essere confuso con un emblema estero. Poiché la Svizzera intende migliorare con misure appropriate la protezione dei suoi emblemi all'estero, in particolare dello stemma svizzero e della croce svizzera, sarebbe controproducente accordare agli emblemi esteri, invece della protezione attualmente in vigore, soltanto la protezione minima limitata alle imitazioni dal punto di vista araldico prevista dall'articolo 6^{ter} CPrI. Con la protezione svizzera più estesa s'intendono impedire gli artifici di coloro che eventualmente si limiterebbero a modificare i segni protetti solo in modo insignificante, ma sufficiente affinché non sussista un'imitazione dal punto di vista araldico.

Il capoverso 2 corrisponde in sostanza all'attuale articolo 11 LPSP. L'uso, di per sé lecito di segni dell'estero, è legato alla condizione generale, che esso non sia contrario alle buone usanze, all'ordine pubblico o al diritto in vigore. L'uso dei segni dell'estero deve avvenire nel rispetto della legislazione svizzera.

⁹⁸ RS 0.232.04

⁹⁹ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio); RS 0.632.2

Gli oggetti protetti al capoverso 1 sono i segni pubblici degli Stati esteri, ma non i segni di altri enti pubblici. Di questi ultimi fanno in particolare parte gli stemmi, le bandiere e gli emblemi dei comuni esteri. L'inclusione dei segni pubblici dei comuni nella protezione prevista dal capoverso 1 creerebbe una situazione poco chiara, che renderebbe più difficile l'applicazione della legge. Pertanto tali segni pubblici possono essere usati liberalmente, come già previsto nel diritto in vigore, tenendo conto della riserva generale, secondo cui è vietato qualsiasi uso inappropriato o fuorviante oppure contrario alle buone usanze, all'ordine pubblico o al diritto in vigore (*capoverso 3*). Questa riserva generale serve soprattutto a proteggere il pubblico svizzero. Se viene usato uno stemma di un comune straniero, un inganno è possibile soltanto se lo stemma del comune estero è noto o riconoscibile per il pubblico svizzero. Stemmi non conosciuti o non riconoscibili come stemmi di comuni possono essere usati liberamente.

Se gli emblemi degli Stati esteri sono interpretati dal pubblico come riferimento geografico in relazione a determinati prodotti o servizi, essi sono considerati indicazioni geografiche di provenienza. In tal caso si applicano i criteri relativi alla provenienza dell'articolo 47 LPM¹⁰⁰, che sono vincolanti (*capoverso 4*). In tal modo gli emblemi dell'estero sono trattati come quelli svizzeri. Questa parità di trattamento è conforme alle esigenze dei trattati internazionali, in particolare a quelle dell'Accordo sugli ADPIC¹⁰¹.

Art. 15 Autorizzazione

Lo Stato estero a cui appartiene l'emblema o a cui tale emblema rinvia deve poter decidere chi, oltre allo Stato stesso, può usare il segno. Di conseguenza l'*articolo 15* statuisce che il divieto generale d'uso dell'articolo 14 non si applica alle persone che possono usare il segno in virtù di un'autorizzazione esplicita. La disposizione proposta corrisponde all'attuale articolo 10 capoverso 2. L'autorizzazione rilasciata deve tuttavia coincidere con la protezione richiesta. Non è quindi sufficiente se chi deposita un marchio presenta soltanto un'autorizzazione generale all'uso dell'emblema. L'autorizzazione deve infatti comprendere anche il permesso di usare l'emblema nel marchio. Spesso le autorizzazioni estere escludono esplicitamente tale uso, per impedire che chi deposita il marchio conquisti una posizione monopolistica ingiustificata nell'uso dell'emblema.

Il *capoverso 2* statuisce in modo non esaustivo che cosa può essere considerata un'autorizzazione. La prova della registrazione del marchio nel Paese d'origine costituisce ad esempio un'autorizzazione sufficiente per registrare il segno come marchio anche in Svizzera.

Art. 16 Divieto di registrazione

L'*articolo 16* vieta la registrazione di segni pubblici dell'estero come marchi, design, ditte, nomi di associazioni o fondazioni. Il divieto non si applica in presenza di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15. L'autorizzazione deve tuttavia corrispondere alla protezione richiesta (cfr. le spiegazioni all'art. 15).

¹⁰⁰ RS 232.11

¹⁰¹ Art. 24 cpv. 3 ADPIC (RS 0.632.2)

Art. 17 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti

L'articolo 17 prevede che l'IPI, in quanto organo d'esecuzione della Confederazione nel settore della protezione degli stemmi, gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici protetti della Svizzera e dei segni pubblici protetti dell'estero. Con tale registro si garantisce che siano rilevati tutti i segni pubblici, facilitando così anche l'esecuzione della legge da parte dell'IPI. Quest'ultimo può così ad esempio distinguere in modo affidabile gli stemmi di famiglia o di fantasia dagli stemmi pubblici nel quadro della procedura d'esame dei marchi. In caso di fusioni di Comuni si può inoltre accertare senza problemi quale stemma è stato abolito e quale sarà adottato dal nuovo Comune. Allo stesso tempo l'IPI può gestire un elenco con i segni pubblici dei Cantoni. Accanto agli stemmi dei distretti e dei Comuni sono protetti anche i vari sigilli cantonali. Nel Cantone di Berna i notai dispongono ad esempio di un sigillo professionale che contiene lo stemma cantonale incorniciato dal testo «N. N. Notaire du canton de Berne» nonché il numero di registrazione del notaio e il numero del sigillo¹⁰². Oggi infine manca un elenco di tutti gli stemmi comunali della Svizzera, il che ha reso a volte difficile l'esecuzione della legge. Il nuovo elenco previsto non è legalmente vincolante. La semplice banca dati serve tuttavia all'informazione generale e intende favorire la trasparenza: ognuno può informarsi sui segni pubblici dei Cantoni mediante una semplice consultazione della banca dati. Se un segno fa parte dell'elenco, si presume, fino a prova contraria, che si tratta di un segno pubblico. La protezione di un segno pubblico che non è contenuto nel registro dev'essere invece dimostrata in virtù del rispettivo diritto cantonale.

Gli stemmi e gli emblemi dell'estero che godono della protezione in virtù dell'articolo 6^{ter} CPRl devono essere notificati alla WIPO mediante una procedura formale. In seguito, tutti gli Stati membri della CPRl ricevono dalla WIPO una comunicazione in merito. In Svizzera tali segni sono pubblicati regolarmente nel Foglio federale. Per terzi non è tuttavia facile individuare quali siano i segni esteri protetti in Svizzera. Con il registro proposto s'intende creare, anche in questo caso per motivi di trasparenza, una lista, liberamente accessibile a tutti, di tutti i segni pubblicati in Svizzera.

Art. 18 Legittimazione attiva dell'ente pubblico

L'articolo 18 capoverso 1 introduce un diritto dell'ente pubblico a intentare un'azione civile. La legittimazione attiva si basa sul fatto che vi è sia un interesse pubblico sia un interesse dell'ente pubblico all'uso corretto degli stemmi e degli emblemi. Questi ultimi servono all'ente pubblico principalmente come mezzi d'identificazione e sono strettamente legati al diritto dei nomi di enti pubblici. Il pubblico deve poter partire dal presupposto che l'ente pubblico in questione sostenga l'uso dei propri emblemi. Per tale motivo l'ente pubblico dev'essere in grado di difendersi dagli usi abusivi. Per fare ciò esso, analogamente a quanto previsto per i privati per i loro diritti di contrassegno, deve poter disporre dei mezzi giuridici di tutela di diritto civile, penale e amministrativo. Con la possibilità di ricorrere all'azione civile l'ente pubblico può tutelare e imporre più facilmente i propri diritti di sovranità. In caso di azione civile l'ente pubblico si assume i rischi usuali

¹⁰² Art. 12 dell'ordinanza sui notai del Cantone di Berna (169.112 Recueil systématique des lois bernoises)

dell'attore civile. Esso ha tuttavia la possibilità di intentare un'azione civile soltanto se l'emblema viene usato nella sua funzione di stemma e non come indicazione di provenienza geografica ai sensi dell'articolo 47 LPM. In quest'ultimo caso hanno diritto all'azione civile soltanto le organizzazioni economiche e di categoria nonché quelle di tutela dei consumatori (cfr. art. 19).

Come sinora, per la Confederazione l'esecuzione della legge spetta all'IPI (art. 2 cpv. 1 lett. b LIPI¹⁰³). Il *capoverso 2* statuisce ora esplicitamente la legittimazione attiva della Confederazione per il tramite dell'IPI. Quest'ultimo dovrà intentare un'azione civile nei casi gravi di abuso, vale a dire soprattutto nei casi in cui lo esigono gli interessi della Confederazione. Ciò permette di migliorare considerevolmente la protezione dello stemma svizzero e la sua applicazione. L'IPI si assume i rischi usuali dell'attore civile. Il nuovo diritto all'azione di cui al *capoverso 2* si riferisce esclusivamente all'uso dello stemma svizzero e degli emblemi svizzeri. Esso non intacca la legittimazione attiva della Segreteria di Stato dell'economia (seco) ai sensi dell'articolo 10 LCSI¹⁰⁴. Quest'ultima si applica alle azioni di concorrenza sleale che danneggiano la buona reputazione della Svizzera all'estero.

Per gli emblemi dei Cantoni saranno legittimate ad agire le autorità designate dal diritto cantonale (*capoverso 3*). Con la regolamentazione proposta i Cantoni potranno tutelare autonomamente i diritti relativi ai loro emblemi e decidere essi stessi se intentare, nel singolo caso, un'azione civile. Anch'essi si assumono i relativi rischi.

La protezione dei segni pubblici dell'estero incombe alle autorità designate dal rispettivo diritto estero (*capoverso 4*).

Art. 19 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni di tutela dei consumatori

La croce svizzera, i vessilli e le bandiere sono spesso impiegati come mezzi per indicare la provenienza geografica di prodotti e servizi. La croce svizzera si trova ad esempio sulle confezioni di latticini (Emmi), di biscotti (Kambly) sui prodotti agrari (Prodotti Suisse Garantie) oppure è usata in relazione a servizi d'assicurazione (Swiss Life). Usati in tal modo questi segni sono considerati indicazioni di provenienza geografica ai sensi dell'articolo 47 LPM¹⁰⁵. L'estensione della legittimazione attiva alle associazioni economiche e alle organizzazioni di tutela dei consumatori corrisponde alla regolamentazione prevista per la protezione delle indicazioni di provenienza geografica (art. 56 LPM). Le associazioni di categoria ed economiche sono legittimate ad agire soltanto se sono autorizzate a rappresentare gli interessi economici dei propri membri. L'azione deve servire a proteggere gli interessi economici dei membri. Le esigenze della tutela dei consumatori sono garantite dalla legittimazione attiva delle organizzazioni di tutela dei consumatori. Hanno diritto all'azione tutte le organizzazioni che secondo il proprio statuto si occupano della tutela dei consumatori. La tutela dei consumatori dev'essere un obiettivo importante fissato nello statuto delle organizzazioni.

¹⁰³ Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; RS **172.010.31**

¹⁰⁴ RS **241**

¹⁰⁵ RS **232.11**

Art. 20 Confisca nel procedimento civile

L'articolo 16 capoverso 1 intende garantire che gli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico siano ritirati dal commercio. Come misura estremamente incisiva il giudice può ordinare la distruzione degli oggetti. Quest'ultima serve alla dissuasione ed è un mezzo efficace per applicare in modo coerente la protezione dei segni pubblici. Il giudice è esplicitamente autorizzato a confiscare anche installazioni, apparecchi e altri mezzi destinati prevalentemente alla produzione di oggetti illeciti. La regolamentazione proposta corrisponde alle disposizioni degli altri atti legislativi specifici in materia di beni immateriali.

Il capoverso 2 concede al giudice un ampio potere d'apprezzamento per decidere cosa fare con gli oggetti confiscati. Il provvedimento adottato dal giudice dipende dal singolo caso concreto. L'obiettivo è di modificare i prodotti e gli oggetti confiscati in modo tale che possano essere usati senza i segni pubblici protetti. La distruzione degli oggetti deve essere possibile, ma allo stesso tempo deve costituire l'ultima ratio.

Art. 21 Provvedimenti cautelari

L'attuale articolo 16 LPSP contiene già delle disposizioni in merito a provvedimenti cautelari. Poiché nell'ambito del diritto in materia di beni immateriali è spesso necessario che il giudice intervenga rapidamente, tutti gli atti legislativi specifici contengono disposizioni su provvedimenti cautelari (art. 65 LDA¹⁰⁶; art. 59 LPM¹⁰⁷; art. 38 LDes¹⁰⁸). In analogia a tali disposizioni la formulazione è adattata anche nella LPSP.

Art. 22 Uso illecito di segni pubblici

Come sinora la semplice violazione dei segni pubblici costituisce un reato perseguibile d'ufficio (*articolo 22 capoverso 1*) e le autorità cantonali sono tenute a perseguire d'ufficio gli abusi. L'avamprogetto prevede ora di affidare alla Confederazione la competenza di sporgere denuncia per il tramite dell'IPI (cfr. anche le spiegazioni all'art. 25). La Confederazione deve poter intervenire nei casi in cui lo ritiene necessario. Indipendentemente da ciò, ognuno può, come sinora, sporgere denuncia alle autorità cantonali competenti. Come in altri settori del diritto in materia di beni immateriali si è rinunciato a proporre di punire anche la violazione colposa. Una siffatta sanzione sarebbe troppo severa e in occasione del perseguimento penale potrebbero sorgere delle difficoltà nel raccogliere le prove. Con l'*articolo 22 capoverso 2* la comminazione di pena in caso di violazione per mestiere equivale a quella prevista negli altri atti legislativi del diritto in materia di beni immateriali: se l'autore agisce per mestiere, il reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L'ammontare della pena pecuniaria è fissato dal sistema delle aliquote giornaliere introdotto nella nuova parte generale del Codice penale svizzero¹⁰⁹. Come pena pecuniaria massima sono previste 360 aliquote giornaliere, che equivalgono a 1 080 000 franchi, poiché secondo il capoverso 2 dell'articolo 34 del

¹⁰⁶ SR 231.1

¹⁰⁷ SR 232.11

¹⁰⁸ SR 232.12

¹⁰⁹ Art. 34 CP; RS 313.0

Codice penale un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il rischio di pena per chi agisce per mestiere è così notevolmente maggiore. Tale comminazione di pena ha inoltre un effetto dissuasivo. In occasione della presente revisione, le disposizioni penali sono adattate alla nuova terminologia della parte generale del Codice penale. Così i diversi termini per la pena privativa della libertà (detenzione e reclusione) sono sostituiti dal termine «pena detentiva» e l'arresto è sostituito dalla pena pecuniaria.

Il *capoverso 3* rinvia all'articolo 64 LPM, che si applica nei casi in cui la croce svizzera è usata come indicazione della provenienza geografica.

Art. 23 Infrazioni commesse nell'azienda

Per le contravvenzioni commesse in aziende da parte di un subordinato, un mandatario o un rappresentante l'*articolo 23* rinvia agli articoli 6 e 7 del diritto penale amministrativo¹¹⁰. L'articolo permette di uniformare le disposizioni relative alle infrazioni commesse nell'azienda, poiché diverse leggi sui beni immateriali contengono una disposizione analoga (art. 71 LDA¹¹¹, art. 67 LPM¹¹² e art. 26 LCS1¹¹³).

Art. 24 Confisca nel procedimento penale

La regolamentazione dell'*articolo 24* costituisce un complemento o un'estensione alle disposizioni generali relative alla confisca degli articoli 69 segg. del Codice penale svizzero¹¹⁴.

Come sinora (cfr. art. 16 cpv. 2 LPSP) la confisca di prodotti od oggetti potrà essere ordinata anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione.

Vi è infatti la possibilità che un imputato sia assolto per mancanza di dolo o di colpa, pur essendo adempita la fattispecie oggettiva della violazione dell'emblema. La confisca può essere ordinata anche se gli oggetti non costituiscono un pericolo per la sicurezza delle persone, i buoni costumi o l'ordine pubblico.

La distruzione serve alla dissuasione e allo stesso tempo costituisce un mezzo efficace per far rispettare la protezione dei segni pubblici.

Art. 25 Perseguimento penale

L'*articolo 21 capoverso 1* corrisponde al principio statuito nell'articolo 123 della Costituzione federale¹¹⁵, secondo cui il perseguimento penale compete ai Cantoni. La disposizione si limita a ribadire esplicitamente il principio finora in vigore.

La disposizione in vigore dell'articolo 15 LPSP disciplina il perseguimento penale in modo molto più dettagliato e contiene anche disposizioni sul foro. Essa risale a un'epoca in cui non vi era un diritto penale federale, per cui si era dovuto disciplina-

¹¹⁰ RS 313.0

¹¹¹ RS 231.1

¹¹² RS 232.11

¹¹³ RS 241

¹¹⁴ RS 311.0

¹¹⁵ RS 101

re il foro. Oggi si può rinunciare a tali disposizioni, poiché sono già contenute nel Codice penale svizzero.

Il *capoverso 2* autorizza l'IPI a sporgere denuncia. Questa competenza esplicita rafforza la posizione dell'IPI in quanto autorità federale responsabile dell'esecuzione della legge sulla protezione degli stemmi. In caso di usi abusivi in Svizzera, come sinora, esso renderà attenti in forma scritta gli autori sulle loro azioni illecite e sulle pertinenti disposizioni legali. L'IPI potrà inoltre aggiungere all'ammonimento l'indicazione esplicita che in caso di prosecuzione dell'abuso esso sposterà denuncia penale, e quindi rafforzare l'effetto dissuasivo. In caso di denuncia l'IPI dispone dei diritti di parte integrali, di cui farà uso soprattutto se lo esigono gli interessi della Confederazione. La disposizione tiene conto dell'intento della Confederazione di assegnare i diritti di parte anche alle autorità, se queste devono tutelare interessi pubblici. Nel disegno di legge relativo al Codice di procedura penale svizzero (FF 2006 1291) all'articolo 102 capoverso 2 è previsto che «la Confederazione e i Cantoni possono conferire pieni o limitati diritti di parte ad altre autorità cui spetta la tutela di interessi pubblici».

Art. 26 Intervento dell'Amministrazione delle dogane

In conformità con gli altri atti legislativi del diritto in materia di beni immateriali, si propone di statuire esplicitamente l'intervento dell'Amministrazione delle dogane. L'*articolo 26* rinvia alle disposizioni relative all'intervento dell'Amministrazione delle dogane della LPM¹¹⁶. Tali disposizioni sono integrate nel quadro della revisione della legge sui brevetti (2° tappa), che attualmente si trova nella procedura parlamentare. Si può pertanto rinviare alle pertinenti spiegazioni del messaggio relativo alla legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione (FF 2006 1; punti 1.4.2, 2.4.4.3 e 2.4.2).

La disposizione autorizza l'Amministrazione delle dogane a informare l'ente pubblico interessato in merito all'introduzione sul territorio doganale svizzero e all'asportazione da esso di prodotti o oggetti contrassegnati illecitamente con gli stemmi. La posizione giuridica dell'ente pubblico nella lotta contro l'uso illecito dei suoi segni pubblici sarà in tal modo rafforzata e la messa al sicuro di prodotti che violano il diritto facilitata. L'IPI non deve attendere che i prodotti illeciti siano messi in commercio. Gli abusi possono essere puniti in modo più severo ed efficace, bloccando i prodotti alla dogana e avviando nel contempo un procedimento penale. Con il ricorso a sanzioni giuridiche l'effetto dissuasivo è rafforzato. Il *capoverso 2* autorizza esplicitamente l'IPI a domandare l'intervento dell'Amministrazione delle dogane e in tal modo a intervenire già alla frontiera contro gravi casi di abuso.

Art. 27 Comunicazione di decisioni ordinatorie e di sentenze passate in giudicato

Secondo l'articolo 3 numero 7 dell'ordinanza del 10 novembre 2004¹¹⁷ concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione), le

¹¹⁶ Art. 70-70h P-LPM; RS **232.11**

¹¹⁷ RS **312.3**

autorità cantonali sono tenute a comunicare all'IPI tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e decisioni di abbandono del procedimento nell'ambito del diritto in materia di beni immateriali. Nel quadro della revisione della legge sui brevetti (2° tappa), che attualmente si trova nella procedura parlamentare, varie leggi sui beni immateriali sono integrate con l'obbligo di comunicazione per le autorità cantonali. Con l'*articolo 27* l'obbligo di comunicazione sarà esteso a *tutte le* sentenze passate in giudicato. L'articolo 63 dell'Accordo sugli ADPIC obbliga tutti gli Stati membri dell'OMC, e dunque anche la Svizzera, a essere in grado di fornire al segretariato dell'OMC i dati statistici concernenti le decisioni emanate sul proprio territorio nel settore del diritto in materia di beni immateriali. L'IPI deve pertanto essere informato delle violazioni constatate in tribunale e delle sentenze nel settore del diritto in materia di beni immateriali. L'IPI rende accessibili ai tribunali in forma adeguata le sentenze che gli sono comunicate. In tal modo s'intende promuovere lo scambio di informazioni e di esperienza tra le autorità giudiziarie. L'obbligo di comunicazione non riguarda soltanto i tribunali statali, bensì anche eventuali tribunali arbitrali. Con la disposizione proposta si crea un obbligo di comunicazione conforme a quello già previsto nelle altre leggi concernenti i beni immateriali.

Oltre alle sentenze passate in giudicato, devono essere comunicate all'IPI anche le disposizioni ordinatorie. Ciò concerne soprattutto le disposizioni determinanti nell'ambito del procedimento. Se ad esempio un procedimento penale, avviato d'ufficio o su richiesta di un terzo, è sospeso dopo la conclusione dell'istruttoria, la decisione di abbandono del procedimento dev'essere comunicata all'IPI. In tal modo s'intende garantire che l'IPI, in quanto autorità esecutiva della Confederazione per le questioni concernenti gli stemmi, sia informata dalle autorità cantonali sullo stato attuale dei procedimenti. Solo così l'IPI è informato in modo trasparente su tutti i procedimenti pendenti e può rilevare i pertinenti dati statistici nonché riconoscere la necessità d'intervenire (p.es. sensibilizzare le autorità che applicano il diritto, allestire e rendere accessibile la giurisprudenza).

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Risoluzione federale del 12 dicembre 1889¹¹⁸ sullo stemma della Confederazione

La definizione dello stemma svizzero secondo questa Risoluzione federale è ripresa nell'articolo 1 della presente legge. La Risoluzione federale può perciò essere abrogata.

Legge federale del 25 marzo 1954¹¹⁹ concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (Legge sulla Croce Rossa)

Cfr. le spiegazioni al punto 2.3 «Capitolo 3 Legge sulla Croce Rossa».

¹¹⁸ RS 111

¹¹⁹ RS 232.22

Legge federale del 15 dicembre 1961¹²⁰ concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (Legge sull'ONU):

Si propone di sostituire l'indicazione «imitazioni di detti contrassegni» negli articoli 1 capoverso 2, 2 capoverso 2, 3 capoverso 2 e 7 capoverso 1 della legge sull'ONU con l'espressione «emblemi che possono essere confusi con detti contrassegni». Tale modifica permette di usare la stessa terminologia in tutti gli atti legislativi che hanno per oggetto la protezione di contrassegni che sottostanno a una regolamentazione specifica. Dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna modifica, poiché «imitazione», il termine finora usato, è equiparato all'espressione «può essere confuso». Il messaggio concernente la legge sull'ONU¹²¹ osserva in merito all'articolo 7 che la prescrizione è stata ripresa dalla legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome dell'Organizzazione mondiale della sanità (la legge che ha preceduto quella sull'ONU); in tale legge era stata usata l'espressione «può essere confuso». Con questa maggiore trasparenza s'intendono eliminare i dubbi sorti in passato soprattutto in relazione alla valutazione della possibilità di protezione dei segni usati come marchi. Così la protezione dev'essere negata anche nel caso in cui soltanto un elemento di un marchio è considerato un'imitazione di un emblema protetto secondo la legge sull'ONU. Solo in questo modo tali emblemi possono essere protetti efficacemente da segni che possono essere confusi con essi.

La modifica proposta nell'*articolo 7 capoverso 1* della legge sull'ONU costituisce un adattamento alle nuove comminatorie penali entrate in vigore il 1° gennaio 2007 in applicazione dell'articolo 333 capoversi 2-6 del Codice penale¹²².

Art. 30 Continuazione dell'utilizzazione

Gli stemmi usati finora lecitamente possono essere usati ancora per cinque anni al massimo a partire dall'entrata in vigore della presente legge, anche se secondo la nuova legge l'uso non è più lecito. Con l'*articolo 30* s'intendono attenuare eventuali rigorosità risultanti dal futuro divieto. Una volta decorso il termine di cinque anni l'uso sino ad allora autorizzato diventa illecito ed è sottoposto a sanzioni.

Art. 31 Marchi depositati o registrati

Con l'entrata in vigore della presente legge, i privati non potranno più far iscrivere nell'apposito registro i marchi di servizi che contengono uno stemma. L'*articolo 31* statuisce pertanto che i marchi depositati o registrati prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione continueranno a essere retti dal diritto previgente e quindi potranno ancora essere usati lecitamente. Ciò sarà tuttavia possibile soltanto fino alla scadenza del termine ordinario di validità. Una volta scaduto tale termine, il marchio non potrà più essere prolungato. Con la deroga proposta, s'intende garantire che nel registro siano iscritti solo marchi che corrispondono alla nuova regolamentazione.

¹²⁰ RS 232.23

¹²¹ FF 1961 I 1338 (versione tedesca; versione italiana non disponibile).

¹²² RS 311.0

La disposizione riguarda domande di registrazione di marchi, design, ditte, nomi di associazioni e di fondazioni esclusi dalla registrazione secondo il diritto previgente (art. 17 LPSP), ma non secondo il nuovo diritto. Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti siffatte domande è considerata come data d'oltro la data dell'entrata in vigore.

2.3 Capitolo 3 : legge sulla protezione della Croce Rossa

Considerato il legame tradizionale della Svizzera con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e visto che in onore della Svizzera l'emblema della Croce Rossa è formato mediante l'inversione dei colori della croce svizzera, vi è uno stretto nesso tra i due emblemi. L'emblema della Croce Rossa usufruisce di una protezione assoluta in quanto simbolo dell'aiuto umanitario. Per garantire la sicurezza e la credibilità dell'emblema in caso di conflitti armati, esso deve essere assolutamente protetto e il suo uso dev'essere riservato alle persone autorizzate. È pertanto vietato anche l'uso di qualsiasi tipo di imitazione della Croce Rossa o dell'indicazione «Croce Rossa» da parte di chi non ne è autorizzato. Questa protezione assoluta si fonda su un obbligo di diritto internazionale e su una legge federale. L'obbligo di diritto internazionale è fissato nelle Convenzioni di Ginevra¹²³ e nei rispettivi protocolli aggiuntivi. A livello nazionale è la legge federale del 25 marzo 1954¹²⁴ concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (Legge sulla Croce Rossa) a disciplinare l'uso della croce rossa su campo bianco nonché delle parole «Croce Rossa» e a punirne l'uso abusivo. Una parte delle disposizioni sono applicabili anche agli emblemi protetti della Mezzaluna Rossa, del Leone e del Sole Rossi e del Cristallo Rosso. Oltre a vietarne l'uso, la legge esclude anche qualsiasi registrazione dei nomi e degli emblemi come marchio, design o ditta. La legge vieta anche l'uso di segni che possono essere confusi con il nome o con l'emblema della Croce Rossa. In base alla regolamentazione attuale e anche a quella futura, la croce svizzera può ad esempio essere usata nella pubblicità per attività mediche o attività associate alla medicina. A questo uso lecito in virtù della legislazione sulla protezione degli stemmi la legge sulla Croce Rossa pone tuttavia dei limiti. La pubblicità con la croce svizzera per servizi o prodotti medici può in un caso concreto far sorgere confusione con la Croce Rossa e perciò può essere vietata in virtù della legge sulla Croce Rossa. Le Convenzioni di Ginevra e la legge sulla Croce Rossa limitano quindi l'uso della croce svizzera. Vista la priorità del diritto internazionale rispetto al diritto nazionale, la legislazione nazionale dev'essere elaborata conformemente alle Convenzioni.

In tale contesto si pone pertanto la questione di come risolvere il problema di delimitazione dei due emblemi. Un adattamento delle Convenzioni di Ginevra e della legge sulla Croce Rossa non appare realistico. Uno statuto speciale per la croce svizzera non sarebbe giustificabile. Un adattamento della legge sulla protezione degli stemmi

¹²³ Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (1° Convenzione di Ginevra; RS **0.518.12**) e Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (2° Convenzione di Ginevra; SR **0.518.23**).

¹²⁴ RS **232.22**

potrebbe ad esempio prevedere che per alcune categorie di prodotti e servizi la croce svizzera non può essere usata. Ma in tal caso si porrebbe un nuovo problema di delimitazione: come definire le categorie o quali prodotti e servizi contemplare? La soluzione più opportuna appare quindi la valutazione concreta del singolo caso, poiché nella valutazione di un possibile rischio di confusione bisogna tenere conto di tutte le circostanze che potrebbero far sorgere confusione (impressione globale, prodotti e servizi in questione, elementi aggiuntivi ecc.).

Con l'*articolo 7 capoverso 3*, i capoversi 1 e 2 sono riuniti in una disposizione e adattati linguisticamente alla regolamentazione prevista dall'articolo 13 del presente avamprogetto. Dal punto di vista sostanziale non vi è nessuna differenza con la regolamentazione attuale. La modifica è proposta affinché in tutti gli atti legislativi che hanno per oggetto la protezione di contrassegni che sottostanno a una regolamentazione specifica sia usata la stessa terminologia.

La modifica proposta dell'*articolo 8 capoverso 1* della legge sulla Croce Rossa costituisce un adattamento alle nuove comminatorie penali entrate in vigore il 1° gennaio 2007 in applicazione dell'articolo 333 capoversi 2-6 del Codice penale¹²⁵.

2.4 Altre leggi

2.4.1 Diritto delle obbligazioni¹²⁶

Art. 955a D. Riserva d'altre disposizioni federali (*nuovo*)

La disposizione ribadisce che l'iscrizione di una ditta nel registro non esenta l'avente diritto dall'obbligo di rispettare le altre disposizioni legali, in particolare quelle che prevedono la protezione contro gli inganni nelle relazioni commerciali. Di conseguenza, anche se una ditta è stata iscritta, essa non può essere usata in modo ingannevole in rapporto a prodotti o servizi secondo l'articolo 47 LPM (per i dettagli e un esempio concreto cfr. il commento all'articolo 47 P-LPM). La presente disposizione fissa il quadro per l'uso della ditta da parte del titolare. Essa non si rivolge alle autorità del registro di commercio.

2.4.2 Legge del 9 ottobre 1992¹²⁷ sul diritto d'autore

Art. 75 cpv.1, 76 cpv. 1, 77 cpv. 1

L'adattamento terminologico proposto nelle disposizioni menzionate corrisponde a quello effettuato in varie disposizioni della P-LPM (cfr. il commento al punto 1.8).

¹²⁵ RS 311.0

¹²⁶ RS 220

¹²⁷ RS 231.1

2.4.3 Legge del 9 ottobre 1992¹²⁸ sulle topografie

Art. 5 lett. b

L'adattamento terminologico proposto nelle disposizioni menzionate corrisponde a quello effettuato in varie disposizioni della P-LPM (cfr. il commento al punto 1.8).

2.4.4 Legge federale del 5 ottobre 2001¹²⁹ sulla protezione del design (LDes)

Art. 9 cpv. 1 e 1^{bis}, art. 46 cpv. 1, art. 47 cpv. 1, art. 48 cpv. 1

L'adattamento terminologico proposto nelle disposizioni menzionate corrisponde a quello effettuato in varie disposizioni della P-LPM (cfr. il commento al punto 1.8).

2.4.5 Legge federale del 25 giugno 1954¹³⁰ sui brevetti d'invenzione

Art. 8 cpv. 2, art. 86a cpv. 1, art. 86b cpv. 1, art. 86c cpv. 1

L'adattamento terminologico proposto nelle disposizioni menzionate corrisponde a quello effettuato in varie disposizioni della P-LPM (cfr. il commento al punto 1.8).

2.4.6 Legge federale del 29 aprile 1998¹³¹ sull'agricoltura

Art. 16 cpv. 2^{bis}

L'attuale ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati permette già la registrazione delle denominazioni concernenti aree geografiche di Paesi terzi. Poiché l'obbligo di concedere l'accesso al registro per le denominazioni estere è stato confermato nell'ambito dell'OMC, occorre precisare esplicitamente tale possibilità nel testo legale (*art. 16 cpv. 2^{bis} P-LAgr*). In tal modo l'UFAG, competente per la registrazione delle denominazioni in virtù dell'articolo 16 LAgr, entrerà nel merito delle domande di registrazione svizzere ed estere.

2.4.7 Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

L'articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 1992¹³² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) prevede che chiunque distribuisce derrate alimentari informa, su domanda, l'acquirente sulla loro provenienza (Paese prodotto-

¹²⁸ RS 231.2

¹²⁹ RS 232.12

¹³⁰ RS 232.14

¹³¹ RS 910.1

¹³² RS 817.0.

re). L'applicazione dei criteri cumulativi dell'articolo 48 P-LPM può comportare che un prodotto contenente parti importanti di materia prima provenienti da diversi Paesi non abbia una provenienza precisa, cosicché chi distribuisce derrate alimentari si trova nell'impossibilità d'indicare il Paese produttore. Di conseguenza è opportuno sopprimere il termine «Paese produttore» dell'articolo 20 capoverso 1 LDerr, affinché chi distribuisce le derrate alimentari non debba più indicare il Paese produttore, ma unicamente la provenienza delle derrate alimentari. Per farlo, l'articolo 48 P-LPM gli permette d'indicare la provenienza delle diverse tappe della produzione (cfr. l'esempio del paté ai tartufi polacchi nel commento all'art. 48 P-LPM; punto 2.1.2). Inoltre, il Consiglio federale ha sfruttato la possibilità dell'articolo 21 secondo cui egli può determinare di rendere obbligatorie indicazioni supplementari, ad esempio sulla provenienza delle derrate alimentari. Sarà quindi necessaria la revisione degli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹³³ sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) che stabilisce quando le derrate alimentari e le materie prime possono essere considerate come prodotte in Svizzera. A titolo d'esempio, l'articolo 15 capoverso 2 OCDerr prevede che i prodotti vegetali raccolti in Svizzera sono considerati interamente ottenuti in Svizzera. Ora, l'articolo 48 capoverso 1^{ter} lettera a P-LPM indica che la provenienza di un prodotto naturale corrisponde al luogo d'estrazione o al luogo in cui il prodotto è cresciuto integralmente. Di conseguenza una pianta raccolta in Svizzera ma cresciuta in parte in Olanda può essere considerata svizzera secondo l'OCDerr, ma non secondo la LPM, poiché la pianta non è cresciuta integralmente in Svizzera. I produttori di derrate alimentari che hanno l'obbligo di indicare la provenienza dei loro prodotti non devono essere costretti ad applicare dei criteri differenti per determinare tale provenienza, bensì devono poter applicare dei criteri precisi e inequivocabili.

A titolo di confronto si può rinviare al diritto europeo che non prevede attualmente un obbligo di indicare la provenienza delle derrate alimentari. Secondo la regolamentazione europea il luogo d'origine o di provenienza deve essere indicato soltanto se senza tale indicazione i consumatori potrebbero essere tratti in inganno circa la vera origine o provenienza delle derrate alimentari.

2.4.8 Legge sugli agenti terapeutici

La revisione della LPM non rende necessaria alcuna modifica della legge federale del 15 dicembre 2000¹³⁴ sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer). La protezione efficace delle indicazioni di provenienza in generale, e della designazione «Svizzera» in particolare, potrebbe trarre vantaggio dalla revisione delle disposizioni di diverse ordinanze, quali l'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹³⁵ sui medicinali (OMed) e l'articolo 16 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001¹³⁶ sulla pubblicità dei medicinali (OPuM). Il Consiglio federale esaminerà in particolare l'effetto che potrebbe avere l'introduzione di una disposizione volta a vietare l'uso ingannevole o non pertinente

¹³³ RS 817.022.21.

¹³⁴ RS 812.21.

¹³⁵ RS 812.212.21

¹³⁶ RS 812.212.5

di un'indicazione di provenienza in generale e della designazione «Svizzera» in particolare.

2.4.9 Legge sulle dogane

La revisione della LPM non rende necessaria alcuna modifica della legge sulle dogane del 18 marzo 2005¹³⁷ (LD). Le regole sull'origine in materia doganale si fondano su una regolamentazione internazionale, sicché non esiste attualmente alcun margine di manovra per modificarle. Ciò vale sia per le disposizioni sull'origine preferenziale sia per quelle relative all'origine non preferenziale delle merci. Di conseguenza, una revisione degli articoli 6 segg. dell'ordinanza del 4 luglio 1984¹³⁸ sull'attestazione dell'origine (OAO) e degli articoli 4 segg. dell'ordinanza del 17 aprile 1996¹³⁹ concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPT), volta ad adattare i criteri contenuti in queste disposizioni a quelli previsti nell'articolo 48 capoversi 1^{bis} e 1^{ter} P-LPM, non è possibile. Tale impossibilità di revisione non significa tuttavia che vi sia un'incoerenza a livello del nostro sistema giuridico. Le regole doganali perseguono obiettivi diversi da quelli relativi alle indicazioni di provenienza (LPM). Gli obiettivi divergenti delle due regolamentazioni giustificano il loro contenuto divergente. D'altronde, tale divergenza esiste già oggi.

2.4.10 Legge sulla concorrenza sleale

La revisione della LPM non rende necessaria alcuna modifica della legge federale del 19 dicembre 1986¹⁴⁰ contro la concorrenza sleale (LCSL). Nella prassi il giudice si basa sui criteri dell'articolo 48 LPM (o P-LPM) quando applica gli articoli 2 e 3 lettere b e d LCSL. La problematica delle indicazioni di provenienza non pertinenti è così trattata allo stesso modo dalla LCSL e dalla LPM.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

Il nuovo registro sulle indicazioni di provenienza per tutti i prodotti sarà allestito e gestito dall'IPI, l'autorità della Confederazione competente per il diritto in materia di beni immateriali. Spetterà pure all'IPI mettere in atto in maniera efficace le altre misure, in particolare sporgere le denunce penali e, in determinati casi, ricorrere all'azione civile e penale in Svizzera.

L'onere di lavoro supplementare che l'IPI dovrà assumersi in seguito a questi compiti potrà essere finanziato dalle tasse di registrazione e in modo sussidiario da altri proventi dell'IPI. Questi compiti supplementari non hanno pertanto ripercussioni di personale, finanziarie od organizzative per la Confederazione.

¹³⁷ RS 631.0

¹³⁸ RS 946.31

¹³⁹ RS 946.39

¹⁴⁰ RS 241

L'introduzione della possibilità, da parte degli enti pubblici autorizzati a usare degli stemmi protetti dalla P-LPSP, di chiedere l'intervento dell'Amministrazione delle dogane, può tuttavia comportare un lavoro supplementare per quest'ultima. Tale lavoro supplementare sarà tuttavia molto limitato, poiché gli enti pubblici agiranno unicamente in caso di violazione dei loro stemmi e di abusi gravi (per la Confederazione, cfr. il commento all'art. 26 cpv. 2 P-LPSP; punto 2.2). L'onere di lavoro supplementare per l'Amministrazione delle dogane è già considerato nel quadro dell'aumento dei posti di lavoro previsto con la revisione della legge sui brevetti (cfr. FF 2006 131): per far fronte in particolare all'aumento dei casi di pirateria scoperti alla frontiera negli ultimi anni, l'Amministrazione delle dogane prevede che saranno necessari fino a dieci posti supplementari. Tale aumento permette già di tenere conto dell'eventuale lavoro supplementare generato dal progetto di revisione della LPSP.

3.2 Per i Cantoni e i Comuni

Già oggi il perseguimento penale dell'uso non pertinente di indicazioni di provenienza compete ai Cantoni. Per questi ultimi il progetto di legge non comporta oneri supplementari. Anzi, la regolamentazione più precisa renderà loro più facile il perseguimento penale.

3.3 Per l'economia

3.3.1 Necessità e possibilità d'intervento dello Stato

Il Consiglio federale persegue due obiettivi principali. Da una parte, con la precisazione della regolamentazione concernente la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, intende raggiungere maggiore chiarezza, trasparenza e certezza giuridica. D'altra parte intende facilitare un'applicazione appropriata della protezione in Svizzera e all'estero.

Dal punto di vista economico l'obiettivo della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera è di limitare il più possibile le spese dei consumatori per la ricerca di prodotti di alta qualità, rafforzare la piazza economica svizzera e garantire nel contempo la libera concorrenza. Dal punto di vista economico la designazione «Svizzera» e la croce svizzera costituiscono beni immateriali pubblici. L'uso della designazione «Svizzera» per il prodotto di un'azienda non esclude in linea di massima l'uso della stessa indicazione da parte di un'altra azienda per un altro prodotto. Il beneficio che un'azienda svizzera trae dall'uso della designazione «Svizzera» non diminuisce se l'indicazione è usata anche da un'altra azienda svizzera. Tuttavia un uso abusivo da parte di un terzo può diminuire il beneficio generale, poiché senza un'indicazione affidabile del produttore e del fornitore, i consumatori non sono in grado di giudicare e distinguere la qualità dei prodotti e dei servizi, né di distinguerli da altri prodotti. L'indicazione di provenienza permette infatti ai consumatori di distinguere i prodotti svizzeri da quelli esteri e, se del caso, i prodotti di prima qualità da quelli di qualità inferiore. Solo i fornitori dispongono di tutte le informazioni relative alle caratteristiche reali dei loro prodotti e servizi. Da questo

punto di vista, tra produttori e consumatori vi è pertanto un'asimmetria d'informazione che può essere superata grazie alle indicazioni sulle caratteristiche dei prodotti da parte dei fornitori. È soprattutto perché i consumatori si fidano delle informazioni fornite che sono disposti a pagare un prezzo maggiore per i prodotti di una determinata provenienza alla quale è associata una qualità elevata.

Da una parte, senza indicazioni affidabili, i consumatori devono investire tempo, energia e denaro per identificare i prodotti di qualità (spese di ricerca). D'altra parte i produttori e i fornitori con il tempo acquisiscono una buona reputazione per la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti, che è in relazione con l'indicazione di provenienza. Questa buona reputazione può essere rovinata da opportunisti e in tal caso i consumatori non sarebbero più disposti a pagare lo stesso prezzo per prodotti apparentemente di qualità. Nel contempo i produttori registrerebbero delle perdite a causa della diminuzione delle vendite e della maggiore concorrenza sui prezzi. Per impedire questa situazione, lo Stato è chiamato a intervenire con misure di regolamentazione appropriate. La protezione dagli opportunisti è auspicabile dal punto di vista sociale ed è quindi necessario che lo Stato intervenga.

L'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera costituiscono un valore supplementare importante. Alla designazione «Svizzera» vengono associati valori quali precisione, diligenza, affidabilità e, riportando tutto a un denominatore comune, prodotti e servizi di alta qualità. Tali prodotti usufruiscono di un vantaggio competitivo sul mercato internazionale: si possono vendere meglio e a un prezzo più alto rispetto ai prodotti di minore qualità. Come espressione dell'identità nazionale essi rafforzano nel contempo l'immagine nazionale positiva della Svizzera. Il fatto che vi siano ripetutamente degli abusi della designazione «Svizzera» e della croce svizzera e che si approfitti delle zone d'ombra legali, è insoddisfacente e diminuisce nel contempo il valore di tali contrassegni. Anche da questo punto di vista occorre una regolamentazione che porti maggiore chiarezza, trasparenza e certezza giuridica e che sia applicata in modo coerente.

I provvedimenti proposti non costituiscono un'ingerenza nella competitività. Gli altri produttori possono vendere lo stesso prodotto usando un'altra indicazione. La protezione prevista non impedisce ai produttori di altra origine di fabbricare prodotti simili; vieta loro soltanto di venderli con la stessa indicazione di provenienza. Di conseguenza i mercati rimangono aperti alla concorrenza dei prodotti.

3.3.2 Per singoli gruppi sociali

Le misure di regolamentazione proposte garantiscono **ai produttori svizzeri di prodotti naturali** di poter usare la designazione «Svizzera» e la croce svizzera¹⁴¹, a condizione che i loro prodotti siano cresciuti o stati estratti integralmente in Svizzera. Per i prodotti naturali trasformati il 60 per cento dei costi di produzione dev'essere stato realizzato in Svizzera; inoltre il processo di trasformazione essenziale dev'essersi svolto in Svizzera. I prodotti naturali e i prodotti naturali trasforma-

¹⁴¹ Il criterio del 60 % dei costi è pure applicabile, ma avrà un influsso molto limitato per i prodotti naturali (cfr. il commento all'art. 48 P-LPM, punto 2.1.2).

ti costituiscono soltanto una parte esigua del prodotto interno lordo svizzero¹⁴². Dal punto di vista economico le misure di regolamentazione previste si ripercuoteranno perciò soprattutto sui prodotti industriali e i servizi.

I produttori, i cui prodotti soddisfano i criteri relativi alla provenienza, possono usare la designazione «Svizzera» e la croce svizzera indipendentemente dal fatto che si tratti di aziende svizzere o estere. Sia per le aziende estere sia per quelle svizzere ciò può costituire un motivo per trasferire o mantenere una parte della produzione in Svizzera. Le aziende svizzere che producono all'estero riterranno in singoli casi le misure proposte delle restrizioni, perché potranno vendere i loro prodotti come prodotti svizzeri se il loro processo di produzione corrisponderà ai criteri sulla provenienza. Ma uno degli obiettivi delle misure di regolamentazione è proprio quello di impedire che i processi di produzione decisivi di «prodotti svizzeri» vengano trasferiti all'estero, in modo da non indebolire l'indicazione della provenienza. Il nuovo disciplinamento offre inoltre esplicitamente la possibilità alle aziende di tenere conto, in particolare per i prodotti industriali, anche di altre tappe della produzione (ad esempio la ricerca e lo sviluppo), oltre a quelle tradizionali della fabbricazione.

La situazione è analoga per i **fornitori di servizi**. La provenienza è definita in base alla sede sociale dell'azienda o al domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. In generale vi è un incentivo ad operare dalla Svizzera o a lavorare con gerenti domiciliati in Svizzera. Rispetto ai produttori industriali tuttavia l'effetto sarà probabilmente minore, poiché le misure di regolamentazione previste comportano meno novità per il settore dei servizi.

Le **piccole e medie imprese (PMI)** mettono a disposizione circa due terzi dei posti di lavoro in Svizzera¹⁴³. Le PMI si trovano di fronte a una concorrenza particolarmente agguerrita ed è quindi per loro tanto più importante sottolineare il loro vantaggio sulla concorrenza grazie a particolari caratteristiche qualitative. Le misure di regolamentazione proposte si ripercuoteranno in maniera positiva soprattutto sulla competitività a livello nazionale e internazionale delle PMI.

I consumatori sono liberi di decidere se acquistare prodotti di una certa qualità. Se i consumatori scelgono prodotti di alta qualità sono normalmente disposti a pagare un prezzo più alto. Informazioni attendibili sulla provenienza e la qualità dei prodotti, segnalate mediante l'uso della designazione «Svizzera» e la croce svizzera, sono quindi nell'interesse dei consumatori.

3.3.3 Valutazione di singole misure concrete

Con la revisione della LPSP s'intende soprattutto adattare una legge non più applicata in modo rigoroso agli interessi attuali legati all'uso appropriato della croce svizzera come strumento di marketing. Non appaiono più appropriate in particolare la regolamentazione divergente per i prodotti e i servizi in relazione con l'uso della

¹⁴² Agricoltura e silvicoltura, caccia, pesca e piscicoltura nonché il trattamento e la trasformazione del legno (NOGA 1-5, 20) costituivano il 2,5 % circa del prodotto interno lordo della Svizzera (cfr. Ufficio federale di statistica, Conti economici nazionali della Svizzera).

¹⁴³ <http://www.kmu.admin.ch>, Oktober 2006.

croce svizzera nonché la distinzione tra uso commerciale e uso decorativo per i prodotti fabbricati in Svizzera.

La revisione della LPM comporta fundamentalmente una precisazione dei criteri per la definizione della provenienza. Per le imprese la loro applicazione è più facile: a differenza della regolamentazione generale attuale, in futuro i criteri per la provenienza, segnatamente dell'articolo 48 LPM, saranno diversificati in base a tre categorie di prodotti. Sia la regolamentazione stessa che le relative spiegazioni, forniscono a chi usa le indicazioni di provenienza informazioni concrete in merito a quali fasi della produzione possono essere considerate per la definizione della provenienza, il che nella regolamentazione attuale è spesso controverso e poco chiaro proprio nel settore economicamente importante dei prodotti industriali. Allo stesso tempo la regolamentazione di tipo generale e astratto lascia lo spazio necessario all'interpretazione delle cerchie interessate e all'apprezzamento del giudice nel singolo caso, irrinunciabile proprio nelle questioni concernenti la provenienza. Ci si può aspettare che la regolamentazione proposta, che aumenta la certezza giuridica e la trasparenza concernente la designazione «Svizzera» e la croce svizzera, miglioreranno la competitività delle imprese svizzere sul mercato internazionale.

Lo stesso vale per la possibilità di trovare, mediante un'ordinanza del Consiglio federale specifica per un determinato settore, soluzioni su misura, vicine all'industria e ai settori interessati per concretizzare un'indicazione di provenienza svizzera. L'attuazione di tale possibilità aumenta la certezza giuridica e la trasparenza.

Anche la possibilità di iscrivere in un registro le indicazioni di provenienza di prodotti non agrari aumenta la competitività e l'efficienza. Questa protezione garantita per così dire ufficialmente per iscritto dalla Svizzera renderà più facile l'applicazione all'estero. Ciò non comporta spese supplementari alla Confederazione, poiché il registro è gestito dall'IPI. Nel contempo è necessario provvedere affinché la procedura di registrazione e le tasse riscosse a tal fine dall'IPI non creino troppi oneri ai richiedenti. Va giudicata in modo positivo anche la misura che prevede di poter registrare, a determinate condizioni, le indicazioni di provenienza come marchi di garanzia o marchi collettivi e ottenere così un titolo di protezione che facilita anch'esso l'applicazione della protezione all'estero. Nel 2005 il capitale delle imprese svizzere all'estero è aumentato del 24 per cento, raggiungendo un totale di 560,1 miliardi di franchi¹⁴⁴. Questo dato evidenzia la grande importanza del mercato estero per le imprese svizzere. Proprio sul mercato estero l'indicazione di provenienza dei prodotti e servizi svizzeri riveste un ruolo decisivo per la competitività di questi ultimi, poiché li distingue da prodotti e servizi non svizzeri.

L'applicazione più rigorosa della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera all'estero aumenta le possibilità di vendita dei prodotti e servizi svizzeri all'estero. A causa del principio della territorialità la Svizzera non può tuttavia applicare direttamente le proprie norme all'estero. Le probabilità di applicare con successo le misure dipende da una parte anche dagli obblighi contrattuali della Svizzera con il Paese in questione e, dall'altra, dal modo in cui il diritto nazionale di quest'ultimo protegge le indicazioni di provenienza e dall'affidabilità con cui

¹⁴⁴ http://www.swissinfo.org/ger/wirtschaft/detail/Schweizer_Firmen_verdoppeln_Ausland_Investitionen.html?siteSect=161&sid=7368983. Le cifre si riferiscono a un'analisi della Banca nazionale.

le sue autorità esecutive competenti applicano la protezione e le disposizioni pertinenti del diritto internazionale. Tuttavia anche in questo caso il segnale positivo costituito da un disciplinamento svizzero chiaro e da una corrispettiva politica in materia d'applicazione all'estero svolge un ruolo importante. Una migliore applicazione della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera in Svizzera contribuisce a lottare contro gli abusi in modo trasparente e rigoroso e allo stesso tempo ad aumentare l'effetto dissuasivo per coloro che intendono commettere abusi.

3.3.4 Per l'insieme dell'economia

Nella competizione delle imprese svizzere con quelle straniere, alle prime viene data la possibilità di distinguersi chiaramente. La chiarezza e la certezza giuridica relativa all'uso della croce svizzera e dell'indicazione di provenienza «Svizzera» e la sua applicazione favoriscono l'economia: le imprese svizzere possono sfruttare i vantaggi competitivi dell'indicazione di provenienza svizzera, affidandosi al suo buon nome legato alla qualità, alla precisione e all'affidabilità dei prodotti e servizi svizzeri.

La produzione delle imprese svizzere all'estero cresce. Nel 2005 più di 2 milioni di persone lavoravano presso filiali estere di imprese svizzere¹⁴⁵. Il 54 per cento di esse era impiegato nell'industria, il 46 per cento nel settore dei servizi. Le misure di regolamentazione creano incentivi alle imprese svizzere per investire nel processo d'innovazione della Svizzera. In molti casi questo può significare che i processi di produzione nazionali e anche tradizionali siano preferiti a quelli dell'estero. Ciò potrebbe essere importante per gli investimenti diretti nel processo di produzione e soprattutto per la scelta della sede di quest'ultimo. È ad esempio ipotizzabile che, grazie alle disposizioni rivedute, alcune imprese siano indotte a trasferire o ritrasferire una parte sufficiente della produzione in Svizzera, in modo da poter usare l'indicazione di provenienza «Svizzera» come strumento di marketing. L'effetto potrebbe essere tuttavia più decisivo per le imprese svizzere che stanno pensando di trasferire la produzione dalla Svizzera all'estero, per le quali tuttavia l'uso della designazione «Svizzera» o della croce svizzera è un elemento decisivo per le vendite. In questi casi si crea un incentivo a mantenere una parte decisiva della produzione o la sede dell'impresa in Svizzera. In tal senso le misure previste favoriscono la produzione all'interno della Svizzera.

Le misure di regolamentazione non dovrebbero costituire un segnale negativo (in particolare di carattere protezionista) per l'estero e neanche condurre a malintesi. In tale contesto bisogna soprattutto specificare che le indicazioni di provenienza dell'estero sono definite dal Paese d'origine. Le indicazioni di provenienza svizzere sottostanno ai criteri dell'articolo 48 P-LPM e quelle dell'estero alla legislazione del rispettivo Stato. In tal modo ogni Stato decide quali criteri fissare per le proprie indicazioni di provenienza, a seconda dell'importanza che attribuisce a tali criteri.

Non ci si deve attendere ripercussioni dirette delle misure sul commercio. Le esportazioni svizzere di prodotti e servizi saranno invece meglio riconoscibili come tali

¹⁴⁵ http://www.swissinfo.org/ger/wirtschaft/detail/Schweizer_Firmen_verdoppeln_Ausland_Investitionen.html?siteSect=161&sid=7368983

all'estero. Grazie alla loro buona reputazione i prodotti svizzeri avranno probabilmente migliori possibilità di vendita all'estero.

3.3.5 Regolamentazioni alternative

Lo status quo non costituisce un'alternativa valida poiché, vista la divergenza tra diritto e realtà, la situazione attuale è insoddisfacente e i criteri in vigore sono insufficienti o superati in considerazione della realtà produttiva odierna. Le misure di regolamentazione previste si applicano a tutte le indicazioni di provenienza, sia a quelle svizzere sia a quelle straniere. Una soluzione alternativa sarebbe procedere a una regolamentazione solo per lo «Swiss made». Si è tuttavia rinunciato coscientemente a una siffatta regolamentazione in modo da equiparare le imprese straniere e svizzere in relazione all'uso delle rispettive indicazioni d'origine e garantire così una protezione forte ed estesa delle indicazioni di provenienza, proclamata dalla Svizzera anche a livello internazionale.

È stata presa in esame anche la codificazione dell'esigua giurisprudenza cantonale relativa ai prodotti di manifattura. Poiché i criteri per i prodotti di manifattura non si possono applicare tali e quali per la regolamentazione dei prodotti per cui è necessaria una ricerca scientifica intensa, si è rinunciato anche a questa variante.

È stata infine esaminata e respinta anche la creazione di un marchio di garanzia «Svizzera». Una siffatta regolamentazione presupporrebbe che tutti i settori si accordassero su criteri di provenienza comuni. Essa si sovrapporrebbe alla possibilità di elaborare ordinanze per singoli settori, prevista dall'articolo 50 LPM. Quest'ultima ha il vantaggio che il Consiglio federale può facilitare e garantire l'elaborazione di criteri comuni. Inoltre la gestione e l'applicazione in tutto il mondo di un marchio del genere graverebbe in modo sproporzionato sulle finanze federali.

3.3.6 Adeguatezza per l'esecuzione

Con le misure previste si precisano i criteri relativi alla provenienza. La maggiore trasparenza che ne deriva crea certezza giuridica e rende più facile l'esecuzione della protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera per le autorità incaricate di applicare il diritto. L'unica nuova struttura amministrativa da istituire (registro delle indicazioni di provenienza) e la maggiore attività d'intervento della Confederazione in caso di abusi incombono all'Istituto e, vista l'indipendenza economica di quest'ultimo, non gravano sulla Confederazione.

Per alcuni prodotti vi è un controllo ufficiale dei loro elementi costitutivi ed anche della loro provenienza. Ciò è il caso ad esempio per le derrate alimentari, che vengono controllate dalle autorità esecutive cantonali (chimico cantonale). La nuova regolamentazione non crea compiti nuovi per tali autorità esecutive; comporta soltanto una modifica dei compiti attuali. Il chimico cantonale verificherà la provenienza dei prodotti non più sulla base di diverse ordinanze federali, bensì secondo i criteri dell'articolo 48 P-LPM.

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Il presente progetto è annunciato nelle linee direttive del programma di legislatura 2007-2011.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

La legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza nonché la legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici poggiano sugli articoli 122, 123 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Accordi multilaterali

Nel quadro del presente progetto di revisione si deve tenere conto delle seguenti convenzioni internazionali pertinenti: la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CPrI)¹⁴⁶, l'Accordo sugli ADPIC¹⁴⁷ e la prima Convenzione di Ginevra¹⁴⁸.

La CPrI vieta l'uso di indicazioni di provenienza ingannevoli. Essa vieta anche l'uso e la registrazione come marchi degli stemmi di Stato e di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, a meno che l'autorità competente non lo abbia autorizzato.

L'Accordo sugli ADPIC prevede l'applicazione del principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita. Inoltre, vieta l'uso di indicazioni geografiche false o atte a trarre in inganno. Infine, la protezione di cui godevano le indicazioni geografiche immediatamente prima dell'entrata in vigore dell'accordo (per la Svizzera, luglio 1995) non deve diminuire.

La prima Convenzione di Ginevra vieta l'impiego della croce svizzera per designare dei prodotti, in particolare qualora ne risulti un rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa.

Il progetto del Consiglio federale è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.

¹⁴⁶ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (RS **0.232.04**).

¹⁴⁷ Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS **0.632.2**).

¹⁴⁸ Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (RS **0.518.12**).

5.2.2 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la CEE del 1972

L'articolo 13 capoverso 1 dell'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la CEE (ALS) statuisce che negli scambi di merci tra la Comunità e la Svizzera non venga introdotta nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente. In virtù dell'articolo 20 dell'ALS delle restrizioni alle importazioni possono essere giustificate a certe condizioni, tra cui per ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Contrariamente all'articolo 23 ALS sulla concorrenza, gli articoli 13 e 20 ALS fanno parte delle disposizioni fondamentali di un accordo di libero scambio. Secondo le considerazioni della CGCE «non esistono nella fattispecie motivi per interpretare queste regole [quelle delle disposizioni del vecchio accordo di libero scambio tra la Norvegia e la CE, identiche agli articoli 28 e 30 del Trattato CE] diversamente da detti articoli [28 e 30] del Trattato CE». ¹⁴⁹

Analogamente all'interpretazione dell'articolo 28 del Trattato CE, la protezione della designazione «Svizzera» e della croce svizzera - in particolare l'articolo 48 capoverso 2 P-LPM - potrebbe essere considerata d'intralcio al commercio o come misura di effetto equivalente, poiché anche l'uso facoltativo di un contrassegno di qualità incita o potrebbe incitare all'acquisto di prodotti che sono così contrassegnati o che possono essere usati per ottenere tale contrassegno. Nel caso in questione, l'indicazione protetta ai sensi dell'articolo 20 ALS è giustificata per ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale nonché - conformemente alla giurisprudenza della CGCE - di lealtà nel commercio e di tutela dei consumatori. Da questo punto di vista le misure previste sono necessarie e adeguate per preservare l'alta reputazione dei prodotti contrassegnati con la designazione «Svizzera». Si può rinviare, mutatis mutandis, al commento degli articoli 28 e 30 del Trattato CE (punto 1.7). Anche supponendo un'applicazione analoga del diritto comunitario, le misure previste devono pertanto essere considerate compatibili con l'ALS.

Riflessioni simili a quelle delle spiegazioni agli articoli 13 capoverso 1 e 20 ALS valgono per la Convenzione AELS nella versione consolidata secondo l'accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (RS 0.632.31), che nel suo articolo 7 statuisce un divieto di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione come pure tutti i provvedimenti di effetto equivalente e all'articolo 13 prevede un'eccezione a favore della proprietà industriale e commerciale. Dette spiegazioni valgono anche per tutti gli accordi economici di libero scambio conclusi con Paesi terzi nel quadro dell'AELS.

5.2.3 Accordo orologiero del 1967 e accordo complementare del 1972

L'Accordo del 30 giugno 1967¹⁵⁰ tra la Confederazione Svizzera e la CEE e i suoi Stati membri concernente i prodotti orologieri è parte integrante degli accordi conclusi nell'ambito del Kennedy Round. Esso prevede una riduzione del 30 per cento in tre tappe delle tariffe doganali sui prodotti orologieri e obbliga la Svizzera a rinunciare a qualsiasi restrizione di diritto pubblico in materia d'importazione e di esportazione di prodotti orologieri. Da parte loro la CEE e gli Stati membri rinunciano a qualsiasi provvedimento non-tariffario. L'Accordo complementare del 20

¹⁴⁹ ALS N-CE, sentenza del 25 maggio 1993, causa C-228/91, racc. 1993 I 2701, punto 48

¹⁵⁰ RS 0.632.290.13

luglio 1972, concluso parallelamente all'ALS del 22 luglio 1972, completa il processo di liberalizzazione e disciplina la definizione della designazione «Svizzera» per gli orologi. Esso prevede che il *movimento* dell'orologio dev'essere di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi e istituisce una procedura di autenticazione (cfr. art. 2 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi) per le imprese della CEE e per tutti gli Stati che hanno concluso con la Svizzera un trattato in tal senso. La procedura di autenticazione non rende «svizzeri» i pezzi provenienti dalla CEE, ma permette di calcolare la quota svizzera del 50 per cento del valore in modo più flessibile (includendo i costi dell'assemblaggio). In tal modo è possibile inserire in un orologio più pezzi provenienti dalla CEE e ciononostante considerarlo «svizzero».

L'articolo 48 P-LPM è compatibile con l'Accordo orologiero del 1967. Anche se la disposizione dovesse restringere il commercio di prodotti orologieri tra la Svizzera e l'Unione europea, una siffatta restrizione sarebbe giustificata in applicazione dell'articolo 20 ALS (cfr. le spiegazioni generali al punto 5.2.2). L'ALS contiene regole applicabili a tutti i prodotti orologieri (art. 2 lett. i FHA).

La questione della compatibilità dell'articolo 48 P-LPM – e più precisamente dell'esigenza del 60 per cento dei costi inserita al capoverso 2 – con l'Accordo complementare del 1972 deve essere esaminata da due punti di vista diversi, poiché l'esigenza dev'essere soddisfatta sia per il *movimento* sia per l'*orologio* (prodotto finale).

Secondo l'Accordo complementare del 1972 – e l'articolo 2 dell'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi al quale l'Accordo rinvia – il *movimento* è «svizzero» se è di fabbricazione svizzera per almeno il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi, se è stato assemblato in Svizzera e se è stato controllato dal fabbricante in Svizzera. Il totale dei costi realizzati in Svizzera (il 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi al quale si aggiunge il costo dell'assemblaggio e del controllo) supera di gran lunga l'esigenza minima del 60 per cento prevista dall'articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Pertanto l'articolo 48 capoverso 2 P-LPM non restringe la portata dell'Accordo complementare del 1972 ed è dunque compatibile con quest'ultimo.

L'Accordo complementare del 1972 – che mira a istituire un sistema d'autenticazione del movimento – menziona unicamente il criterio del 50 per cento del valore di tutti i pezzi costitutivi del *movimento* e il costo d'assemblaggio del movimento, ma non contiene alcuna definizione dell'*orologio* (prodotto finale). Definendo all'articolo 48 P-LPM in maniera generale la provenienza di tutti i prodotti (per mezzo del criterio del 60 per cento dei costi), e quindi anche quella degli orologi, il legislatore svizzero disciplina una questione che non è oggetto dell'Accordo complementare del 1972. L'articolo 48 è pertanto compatibile con tale Accordo.

Una volta approvato il progetto di revisione della LPM, l'ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi dovrà essere adattata per quanto concerne la definizione dell'*orologio*, in modo da rispettare l'esigenza minima del 60 per cento dei costi dell'articolo 48 capoverso 2 P-LPM. Nella misura in cui l'adattamento non tange le regole relative al movimento e non rientra pertanto

nel campo d'applicazione dell'Accordo complementare del 1972, non è necessaria una rinegoziazione di tale Accordo.

5.3 Delega di competenze normative

L'articolo 50a capoverso 1 P-LPM prevede una delega delle competenze legislative al Consiglio federale. Analogamente all'articolo 16 LAgr per il registro delle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'articolo 50a P-LPM stabilisce in modo sufficientemente concreto ciò che dev'essere disciplinato dal Consiglio federale per mezzo di un'ordinanza (cfr. il commento all'art. 50a P-LPM ; punto 2.1.3).

L'articolo 28 P-LPAP prevede una delega generale di competenze legislative al Consiglio federale. Tale delega è volta ad alleggerire il testo legale da regolamentazioni particolareggiate che andrebbero ben al di là del livello di precisione di una legge. L'avamprogetto di legge stabilisce un quadro di riferimento sufficientemente preciso nell'ambito del quale il Consiglio federale può redigere una regolamentazione dei dettagli per mezzo di un'ordinanza. Sarà in particolare suo compito definire in un allegato all'ordinanza i segni menzionati all'articolo 4 P-LPSP (cfr. la delega delle competenze stabilita all'articolo 4 capoverso 2 P-LPSP).