

Direttive in materia di registrazione di DOP e IGP per i prodotti non agricoli e di registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

per le procedure seguenti:

- registrazione nazionale di DOP e IGP non agricole
- opposizione alla registrazione nazionale di DOP e IGP non agricole
- modifica dell'elenco degli obblighi delle DOP e IGP non agricole
- controllo delle DOP e IGP non agricole
- tenuta del registro delle DOP e IGP non agricole
- registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Indice

Indice	1
Elenco delle abbreviazioni	8
Parte 1 – Regole procedurali generali	11
1. Introduzione	11
2. Basi giuridiche	11
3. Parti	11
3.1 Qualità di parte	11
3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e di modifica dell'elenco degli obblighi	12
3.1.2 Procedura di registrazione internazionale	12
3.1.3 Procedure d'opposizione e di concessione di un periodo di transizione	12
3.1.3.1 Legittimazione attiva	12
3.1.3.1.1 Procedura d'opposizione contro una registrazione nazionale	12
3.1.3.1.2 Domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale	13
3.1.3.1.3 Concessione di un periodo di transizione	13
3.1.3.2 Legittimazione passiva	13
3.1.3.2.1 Procedura d'opposizione contro una registrazione nazionale	13
3.1.3.2.2 Domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale e di concessione di un periodo di transizione	13
3.2 Rappresentanza e recapito	13
3.2.1 Rappresentante	13
3.2.2 Procura	14
3.2.3 Recapito	14
3.2.3.1 In generale	14
3.2.3.2 Procedure di registrazione nazionale	14
3.2.3.3 Procedure di registrazione internazionale	14
4. Regole procedurali generali	15
4.1 Procedura scritta – canali di comunicazione	15
4.2 Esame della competenza	15
4.3 Ricusazione	15
4.4 Accertamento dei fatti	16
4.4.1 Massima inquisitoria e onere della prova	16
4.4.2 Principio della parità delle armi	17
4.5 Prove	17
4.5.1 Mezzi di prova	17
4.5.1.1 Principio	17

4.5.1.2 Indagine demoscopica	17
4.5.1.3 Produzione dei mezzi di prova	18
4.5.2 Valutazione delle prove e grado della prova	18
4.6 Termini	19
4.6.1 Considerazioni generali	19
4.6.2 Calcolo dei termini	20
4.6.3 Proroga dei termini	20
4.6.4 Osservanza dei termini	21
4.6.4.1 Considerazioni generali	21
4.6.4.2 Trasmissione per via elettronica	21
4.6.4.3 Osservanza del termine di pagamento delle tasse	21
4.6.5 Sospensione dei termini	22
4.6.6 Conseguenze dell'inosservanza	22
4.6.7 Proseguimento della procedura	22
4.6.8 Restituzione del termine	22
4.7 Consultazione degli atti	23
4.7.1 Principio	23
4.7.2 Eccezioni	23
4.8 Diritto di essere sentiti	24
4.8.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti	24
4.8.1.1 Scambio di allegati	24
4.8.1.2 Diritto di replica	24
4.8.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive	24
4.8.2 Offerta di prove	25
4.9 Lingua della procedura	25
5. Sospensione	26
6. Decisione	26
6.1 Contenuto e motivazione	26
6.2 Spese di procedura e indennità di parte	27
6.2.1 Procedure di registrazione nazionale e di modifica dell'elenco degli obblighi	27
6.2.2 Procedura di registrazione internazionale	27
6.2.3 Procedure d'opposizione, di domanda di rifiuto della protezione e di concessione di un periodo di transizione	27
6.2.3.1 Spese di procedura	27
6.2.3.2 Indennità di parte	28
6.2.3.3 Ripartizione delle spese di procedura e delle indennità di parte	28
7. Notificazione e pubblicazione	29
8. Rimedi giuridici	29
8.1 Decisioni finali	29
8.2 Decisioni incidentali	30
9. Crescita in giudicato	30

10. Tasse	31
10.1 Considerazioni generali	31
10.2 Natura della tassa	31
10.3 Esigibilità e mezzi di pagamento	31
10.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto	31
10.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse	31
 Parte 2 – Procedura di registrazione nazionale	 33
1. Introduzione	33
2. Esame preliminare	33
2.1 Deposito	33
2.1.1 Forma della domanda di registrazione	33
2.1.2 Denominazione	33
2.1.3 Raggruppamento richiedente	34
2.1.4 Dossier	35
2.1.5 Elenco degli obblighi	35
2.1.6 Tassa	35
2.2 Domanda incompleta	36
2.3 Domanda concernente prodotti non assoggettati all'O-DOP	36
2.4 Data di deposito e pubblicazione della domanda	36
3. Esame formale	37
3.1 Qualità di richiedente	37
3.1.1 Raggruppamento rappresentativo	37
3.1.1.1 Denominazione d'origine	37
3.1.1.2 Indicazione geografica	37
3.1.2 Persona assimilata a un raggruppamento	38
3.1.3 Domanda di registrazione di una denominazione estera	38
3.1.4 Prova della rappresentatività	38
3.1.5 Mancanza della qualità di richiedente	39
3.2 Elenco degli obblighi	39
3.2.1 Delimitazione dell'area geografica	39
3.2.2 Designazione di un organismo di certificazione o di controllo	40
3.2.3 Elenco degli obblighi incompleto	40
4. Esame materiale	40
4.1 Denominazione	40
4.1.1 Natura della denominazione	40
4.1.1.1 Considerazioni generali	40
4.1.1.2 Denominazione tradizionale	41
4.1.2 Denominazioni escluse dalla protezione	41
4.1.2.1 Denominazioni ingannevoli	41

4.1.2.2 Denominazioni omonime	42
4.1.2.3 Denominazioni generiche	43
4.1.2.3.1 Nozione	43
4.1.2.3.2 Prove	43
4.1.2.4 Altri motivi d'esclusione	44
4.1.2.4.1 Denominazioni contrarie al diritto vigente	44
4.1.2.4.2 Denominazioni contrarie all'ordine pubblico e ai buoni costumi	44
4.2 Delimitazione dell'area geografica	45
4.3 Tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica	45
4.4 Elenco degli obblighi	46
4.4.1 Considerazioni generali	46
4.4.2 Denominazioni e categoria di registrazione	47
4.4.3 Area geografica	48
4.4.4 Prodotto	48
4.4.4.1 Descrizione del prodotto	48
4.4.4.2 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto	49
4.4.4.3 Definizione delle tappe della produzione	49
4.4.5 Organismo di certificazione o di controllo	49
4.4.5.1 Organismo di certificazione (denominazioni svizzere)	50
4.4.5.2 Organismo di controllo (denominazioni estere)	51
4.4.6 Elementi facoltativi dell'elenco degli obblighi	51
4.4.6.1 Criteri di valutazione della qualità del prodotto	51
4.4.6.2 Elementi relativi alla forma particolare del prodotto	52
4.4.6.3 Elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio	52
4.4.6.4 Elementi relativi alla presentazione	53
4.5 Particolarità riguardanti l'esame materiale delle domande di registrazione di denominazioni estere	53
4.6 Pareri	53
4.6.1 Consultazione di esperti	53
4.6.2 Consultazione delle autorità interessate	54
5. Decisione e pubblicazione	54
5.1 Decisione	54
5.2 Pubblicazione della decisione di accettazione della domanda	54
5.3 Effetti della decisione di accettazione della domanda e della registrazione	55
 Parte 3 – Procedura d'opposizione a una registrazione nazionale	 56
1. Introduzione	56
2. Parti	56
2.1 Legittimazione attiva	56

2.1.1 Diritto di presentare opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP	56
2.1.2 Diritto di presentare opposizione delle associazioni	57
2.1.3 Diritto di agire dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 lett. b O-DOP)	57
2.2 Legittimazione passiva	57
3. Termine e tassa d'opposizione	57
4. Atto di opposizione	58
5. Procedura	58
5.1 Congiunzione di procedimenti	58
5.2 Scambio di allegati	58
5.3 Limitazione	59
5.4 Oggetto della procedura	59
5.5 Onere e grado della prova	59
6. Motivi d'opposizione	59
6.1 Considerazioni generali	59
6.2 Motivi legati alla conformità della registrazione della denominazione	60
6.3 Marchio omonimo	60
6.3.1 Marchio completamente o parzialmente omonimo	60
6.3.2 Marchio utilizzato per un prodotto comparabile	60
6.3.3 Rischio di pregiudizio	61
6.3.3.1 Uso del marchio	61
6.3.3.2 Reputazione e grado di notorietà del marchio	61
6.3.4 Onere della prova	61
7. Decisione	62
7.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale	62
7.1.1 Opposizione irricevibile	62
7.1.2 Ritiro dell'opposizione	62
7.1.3 Opposizione priva di oggetto	62
7.2 Decisione materiale	62
7.2.1 Rigetto dell'opposizione	62
7.2.2 Accoglimento dell'opposizione	63
7.3 Rimedi giuridici	63
Parte 4 – Modifica dell'elenco degli obblighi	64
1. Introduzione	64
2. Domanda	64
2.1 Richiedente	64
2.2 Forma	64
3. Principi della modifica dell'elenco degli obblighi	64
4. Procedura e tassa	65

5. Entrata in vigore e conseguenze della modifica dell'elenco degli obblighi	66
--	----

Parte 5 – Certificazione e controllo **67**

1. Introduzione	67
2. Campo d'applicazione	67
3. Rilevamento iniziale (certificazione)	67
3.1 Principio del rilevamento iniziale (certificazione)	67
3.2 Modalità	67
4. Controllo	68
4.1 Modalità di controllo	68
4.2 Periodicità dei controlli	68
4.3 Rapporto annuale dell'organismo di certificazione e constatazione delle irregolarità	68
5. Decisioni degli organismi di certificazione	69

Parte 6 – Registro **70**

1. Introduzione	70
2. Forma del registro	70
3. Registrazione e modifica dell'elenco degli obblighi	70
4. Rettifiche	70
5. Modifica del nome e dell'indirizzo del raggruppamento	70
6. Cancellazione	71
6.1 Motivi di cancellazione	71
6.2 Procedura	71
6.3 Decisione	71

Parte 7 – Registrazione internazionale di DO e IG **72**

1. Introduzione	72
2. Registrazione internazionale di DO e IG svizzere	72
2.1 DO e IG svizzere proteggibili	72
2.2 Depositante	73
2.3 Contenuto della domanda	73
2.4 Termine	74
2.5 Tasse	74
2.6 Esame della domanda	74
2.6.1 Esame da parte dell'Istituto	74
2.6.2 Esame da parte dell'OMPI	74
2.7 Decisione di concessione o di rifiuto da parte delle Parti contraenti	75
2.8 Modifica di una registrazione internazionale	76

2.9 Rinuncia	76
2.10 Radiazione	77
2.11 Rettifiche	77
2.12 Durata della protezione della registrazione internazionale	77
3. Concessione e rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera	77
3.1 Procedura dinanzi all'OMPI	77
3.1.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali	77
3.1.2 Concessione della protezione	78
3.1.3 Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale	78
3.1.3.1 Motivi di rifiuto	78
3.1.3.2 Rifiuto totale d'ufficio	79
3.1.3.3 Rifiuto totale su richiesta	79
3.1.3.4 Concessione di un periodo di transizione	80
3.1.3.5 Contenuto della notifica di rifiuto	80
3.1.3.6 Notifiche del rifiuto contenenti irregolarità	80
3.1.4 Possibili risposte a un rifiuto	81
3.1.5 Conferma o ritiro di un rifiuto	81
3.1.6 Invalidazione	81
3.1.7 Rettifiche	82
3.2 Procedura dinanzi all'Istituto	82
3.2.1 Procedura nel quadro dell'esame d'ufficio	82
3.2.1.1 Notifica di un rifiuto e termine di risposta	82
3.2.1.2 Rappresentanza e recapito	82
3.2.1.3 Procedura conseguente a una risposta dei beneficiari	82
3.2.1.3.1 Mantenimento del rifiuto	83
3.2.1.3.2 Ritiro del rifiuto	83
3.2.1.3.3 Rinuncia	83
3.2.1.4 Procedura nel caso in cui il beneficiario non risponda al rifiuto	83
3.2.2 Procedure implicanti terzi	83
3.2.2.1 Procedura d'opposizione	84
3.2.2.1.1 Diritto di presentare opposizione	84
3.2.2.1.2 Motivi e atto di opposizione e della concessione di un periodo di transizione	84
3.2.2.1.3 Termine di opposizione e tassa	84
3.2.2.1.4 Aspetti procedurali ed esami materiali	85
3.2.2.2 Procedura di concessione di un periodo di transizione	86
3.2.2.2.1 Diritto di domandare la concessione di un periodo di transizione	86
3.2.2.2.2 Termine per presentare una domanda di concessione di un periodo di transizione e tassa	86
3.2.2.2.3 Aspetti procedurali	86

Elenco delle abbreviazioni

Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20)
AdG	Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (RS 0.232.111.14)
art.	articolo
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CO	Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid.	considerando
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
cpv.	capoverso
Direttive IPI marchi	Direttive dell'Istituto in materia di marchi, Berna 2019
DO	denominazione d'origine
DOC	denominazione d'origine controllata
DOP	denominazione d'origine protetta
FF	Foglio federale
fig.	figurativo
IG	indicazione geografica
IGP	indicazione geografica protetta
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Istituto	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, RS 910.1)
LOTG	Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)

LPM	Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, RS 232.11)
LTAF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
Messaggio AdG	Messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 2020 concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche; FF 2020, 5215)
n.	numero/numeri
OAccD	Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione; RS 946.512)
O-DOP	Ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 232.112.2)
OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
Ordinanza DOP/IGP agricole	Ordinanza del 28 agosto 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei prodotti silvicoli e dei prodotti silvicoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP, RS 910.12)
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (RS 232.148)
OTSPA	Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0)
p.es.	per esempio
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (RS 273)

Rapporto esplicativo	Rapporto esplicativo sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli del 2 settembre 2015
Rapporto esplicativo OPM	Commento ai singoli articoli della modifica del 18 agosto 2021 dell'ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
ResC	Regolamento d'esecuzione comune all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale e all'atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (RS 0.232.111.141)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAS	Servizio di accreditamento svizzero
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
seg./segg.	segunte/seguenti
sic!	Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale
TS-TAF	Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (RS 173.320.2)
UE	Unione europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

Parte 1 – Regole procedurali generali

1. Introduzione

La presente parte delle direttive tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure in materia di DOP e IGP dinanzi all'Istituto.

2. Basi giuridiche

In linea generale le procedure dinanzi all'Istituto sono rette dalla PA (art. 1 cpv. 1 PA)¹, purché non siano regolate più compiutamente dalla LPM o da un'altra legge federale (art. 4 PA). La PA è completata dagli articoli 37, 39-41 e 43-61 PC².

La protezione delle DO e delle IG per i prodotti non agricoli si fonda sull'articolo 50*b* LPM. Le diverse procedure sono disciplinate nell'ODOP emanata in applicazione dell'articolo 50*b* capoverso 2 LPM. La procedura di registrazione è retta dagli articoli 4-8 O-DOP (cfr. Parte 2), mentre la procedura d'opposizione è regolata dall'articolo 9 O-DOP (cfr. Parte 3). La procedura legata alla modifica dell'elenco degli obblighi è disciplinata all'articolo 10 O-DOP (cfr. Parte 4). Il controllo è definito agli articoli 15 segg. O-DOP (cfr. Parte 5). Le procedure legate alla tenuta del registro sono rette dagli articoli 11-13 O-DOP (cfr. Parte 6).

Infine, le procedure relative alle registrazioni internazionali delle indicazioni geografiche sono disciplinate dagli articoli 50*c* segg. LPM e 52*p* segg. OPM (cfr. Parte 7), che completano le disposizioni dell'AdG e del ResC direttamente applicabili in Svizzera.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Secondo l'articolo 6 PA le parti sono le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. Secondo la giurisprudenza la qualità di parte dipende dai diritti o dagli obblighi che potrebbero essere toccati dalla decisione in questione³.

Avere qualità di parte presuppone il godimento dei diritti civili ai sensi dell'articolo 11 CC. Ciò vale pertanto per le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico quali ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e gli enti autonomi di diritto pubblico della Confederazione⁴. Lo stesso vale per le associazioni ai sensi dell'articolo 60 CC⁵. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in accomandita nonché le masse

¹ Più precisamente agli art. 1-43 PA.

² Art. 19 PA.

³ TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

⁴ DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

⁵ Art. 60 cpv. 1 CC.

fallimentari e le comunità ereditarie⁶, seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici⁷ e le unità amministrative di diritto pubblico non autonome⁸ (p.es. gli uffici federali).

La qualità di parte è essenzialmente riconosciuta alle persone di seguito indicate.

3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e di modifica dell'elenco degli obblighi

In linea di principio ha il diritto di presentare una domanda di registrazione nazionale di una DO o di un'IG ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto (art. 4 cpv. 1 O-DOP)⁹. I criteri che un raggruppamento deve rispettare per essere considerato rappresentativo e le eccezioni applicabili sono precisati di seguito (cfr. Parte 2, n. 3.1, pag. 37).

Ha il diritto di presentare una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi il raggruppamento rappresentativo figurante nel registro o un raggruppamento di produttori rappresentativi del prodotto in questione¹⁰.

3.1.2 Procedura di registrazione internazionale

Possono chiedere la registrazione internazionale di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine si situa in Svizzera le persone, gli organismi o le autorità menzionate all'articolo 50d LPM (cfr. in merito: Parte 7, n. 2.2, pag. 73).

La qualità di parte in una procedura concernente una DO o una IG la cui area geografica d'origine non si situa in Svizzera è retta dal diritto della Parte contraente d'origine (cfr. art. 1 n. 17 AdG). Si tratta dunque del beneficiario iscritto nel registro internazionale.

3.1.3 Procedure d'opposizione e di concessione di un periodo di transizione

3.1.3.1 Legittimazione attiva

3.1.3.1.1 Procedura d'opposizione contro una registrazione nazionale

In linea di massima possono opporsi a una decisione concernente la registrazione nazionale di una DO o di un'IG oppure alla modifica del relativo elenco degli obblighi le parti ai sensi della PA o un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 O-DOP o di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 lett. a e b O-DOP). Le

⁶ DTF 102 Ia 430, consid. 3.

⁷ DTF 132 I 256, consid. 1.1.

⁸ TF 2A.325/2006, consid. 2.2; DTF 127 II 32, consid. 2b e 2f.

⁹ Art. 4 cpv. 1 O-DOP.

¹⁰ Cfr. art. 10 cpv. 1 O-DOP in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 O-DOP; cfr. per analogia: TAF B-4337/2012, consid. 2.4 – modifica dell'elenco degli obblighi del Raclette du Valais AOP.

condizioni relative al diritto di presentare opposizione sono precisate nella parte delle direttive dedicata alla procedura di opposizione (cfr. Parte 3, n. 2.1, pag. 56).

3.1.3.1.2 Domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale

Può chiedere il rifiuto della protezione in Svizzera di una registrazione internazionale chiunque possa opporsi alla registrazione di una DO o di una IG svizzera. Le relative condizioni sono precisate nella parte rilevante delle direttive (cfr. Parte 7, n. 3.2.2.1.1, pag. 84).

3.1.3.1.3 Concessione di un periodo di transizione

In virtù dell'articolo 50e capoverso 4 LPM, può chiedere la concessione di un periodo di transizione chiunque utilizzi in buona fede una denominazione per cui è chiesta la protezione in Svizzera prima della sua iscrizione nel registro internazionale. Le relative condizioni sono precisate più avanti (cfr. Parte 7, n. 3.2.2.2, pag. 86).

3.1.3.2 Legittimazione passiva

3.1.3.2.1 Procedura d'opposizione contro una registrazione nazionale

È legittimato il raggruppamento rappresentativo ai sensi dell'articolo 4 O-DOP iscritto nel registro.

3.1.3.2.2 Domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale e di concessione di un periodo di transizione

Sono legittimati i beneficiari della registrazione internazionale (cfr. 3.2.2, pag. 14).

3.2 Rappresentanza e recapito

3.2.1 Rappresentante

Giusta l'articolo 11 PA la parte può farsi rappresentare o farsi patrocinare da un rappresentante in ogni stadio del procedimento.

I rappresentanti possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche e società di persone (p.es. SA di consulenti in brevetti, società in nome collettivo o in accomandita). Al rappresentante non sono richieste conoscenze specialistiche.

3.2.2 Procura

Nel caso della designazione di un rappresentante l'Istituto richiede una procura scritta¹¹. La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale. Qualora sia redatta in un'altra lingua, l'Istituto può esigerne la traduzione¹².

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura. Fintanto che la parte non revoca formalmente la procura l'Istituto trasmette tutte le sue comunicazioni esclusivamente al rappresentante designato¹³. Le istanze della parte rappresentata restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. Qualora le istanze della parte e del rappresentante siano in contraddizione, l'Istituto contatta il rappresentante al fine di risolvere l'incertezza (salvo in caso di revoca della procura).

Se la domanda o l'opposizione non contengono una procura l'Istituto assegna un termine per rimediare all'irregolarità. Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, l'Istituto non prende in considerazione gli atti depositati dal rappresentante non legittimato. Le domande di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi o le opposizioni presentate da un rappresentante non legittimato sono inammissibili in forza dell'articolo 13 capoverso 2 PA¹⁴.

3.2.3 Recapito

3.2.3.1 In generale

Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM e art. 5 cpv. 3 lett. a O-DOP)¹⁵.

3.2.3.2 Procedure di registrazione nazionale

Nel caso in cui una parte non designi un recapito in Svizzera come richiesto, l'Istituto fissa un termine supplementare. Qualora non agisca entro tale termine, gli atti procedurali le saranno notificati esclusivamente mediante pubblicazione sul Foglio federale ai sensi dell'articolo 36 lettera b PA.

3.2.3.3 Procedure di registrazione internazionale

Se l'Istituto emette un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera fondato su un esame d'ufficio (art. 50e cpv. 2 LPM) o se riceve una domanda di rifiuto della protezione (art. 50e cpv. 3 LPM) o di concessione di un periodo di transizione secondo l'articolo 50e capoverso 4 LPM, impartisce ai beneficiari della registrazione internazionale un termine per designare un rappresentante svizzero o designare un recapito in Svizzera. Se il

¹¹ Cfr. art. 11 cpv. 2 PA.

¹² Art. 33a cpv. 3 e 4 PA.

¹³ Art. 11 cpv. 3 PA.

¹⁴ GAAC 70 n. 33.

¹⁵ Cfr. anche art. 11b cpv. 1 PA.

termine decorre infruttuoso, gli effetti in Svizzera della registrazione internazionale sono rifiutati. Se il rifiuto è fondato su una domanda di terzi, i beneficiari sono esclusi dalla procedura (art. 21 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM), che prosegue d'ufficio.

Se la Parte che presenta una domanda secondo l'articolo 50e capoversi 3 e 4 LPM non designa un recapito in Svizzera o un rappresentante svizzero entro il termine impartito, l'IPI non entra nel merito della domanda (art. 21 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM).

4. Regole procedurali generali

4.1 Procedura scritta – canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'Istituto è scritta. Pertanto in linea di principio per essere considerati dall'Istituto tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono avere la forma scritta.

L'Istituto facilita la comunicazione elettronica. Per l'invio delle istanze tramite posta elettronica nell'ambito delle DOP e delle IGP può essere utilizzato soltanto l'indirizzo origin.admin@ekommm.ipi.ch (in merito all'osservanza dei termini in caso di comunicazione elettronica cfr. n. 4.6.4.2, pag. 21).

4.2 Esame della competenza

L'Istituto esamina d'ufficio la sua competenza per il trattamento delle domande e delle richieste ad esso indirizzate (art. 7 cpv. 1 PA). La competenza non può essere pattuita tra l'Istituto e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra parti.

Qualora l'Istituto si reputi incompetente trasmette senza indugio la causa all'autorità competente (art. 8 cpv. 1 PA). Nel caso in cui l'Istituto dubiti di essere competente provoca senza indugio uno scambio d'opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo (art. 8 cpv. 2 PA). L'Istituto accorda alle parti la possibilità di prendere posizione circa la competenza. In caso di contestazioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9 PA.

4.3 Ricusazione

L'articolo 10 capoverso 1 PA elenca in maniera esaustiva i motivi di ricusazione. Secondo tale articolo le persone cui spetti di prendere o preparare la decisione devono ricusarsi:

- a. se hanno un interesse personale nella causa;
- b. se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa;
- b^{bis} se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte;
- c. se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa;
- d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

Secondo il Tribunale federale la garanzia di un tribunale indipendente impone la riconsiderazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati parzialità e rischio di prevenzione, in quanto uno stato interiore difficilmente è dimostrabile. È sufficiente l'esistenza di elementi che obiettivamente permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione da parte della persona chiamata a prendere la decisione. Vanno tuttavia prese in considerazione soltanto le circostanze fondate sotto il profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di riconsiderazione non sono determinanti¹⁶.

Qualora un motivo di riconsiderazione non sia fatto valere presso l'Istituto immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, si estingue il diritto a invocarlo in un secondo momento¹⁷. Attendere che una procedura sia terminata per successivamente fare valere la composizione non corretta dell'autorità decisionale nell'ambito di una procedura di ricorso, sebbene il motivo di riconsiderazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede¹⁸.

4.4 Accertamento dei fatti

4.4.1 Massima inquisitoria e onere della prova

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'Istituto vige la massima inquisitoria, secondo cui l'autorità accerta d'ufficio i fatti (art. 12 PA). Pertanto, su riserva dell'obbligo di cooperazione delle parti (cfr. art. 13 PA), all'Istituto incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti.

La prova dell'ammissibilità alla registrazione di una DO o di un'IG incombe al raggruppamento richiedente¹⁹. Quest'ultimo sopporta le conseguenze dell'insufficienza di prove per l'ammissibilità alla registrazione della DO o dell'IG²⁰. In caso di lacune l'Istituto ordina dei provvedimenti istruttori, essendo il raggruppamento richiedente tenuto a rispondere in maniera adeguata alle richieste di informazioni complementari da parte dell'Istituto²¹.

Eventuali controprove addotte dalle parti durante la procedura d'opposizione vengono considerate. Non incombe tuttavia agli oppositori provare che le denominazioni non possono essere registrate come DO o IG²².

Queste considerazioni valgono *mutatis mutandis* per le procedure relative alle domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche.

¹⁶ DTF 138 I 1, consid. 2.2 con rinvii; cfr. anche TAF B-1076/2012, consid. 4.1.1.

¹⁷ DTF 138 I 1, consid. 2.2.

¹⁸ DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con rinvii.

¹⁹ Art. 5 cpv. 1 O-DOP.

²⁰ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²¹ Rapporto esplicativo, pag. 10.

²² Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

4.4.2 Principio della parità delle armi

Siccome vede contrapposte due parti e in tale contesto l'Istituto è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), la procedura d'opposizione è altresì assoggettata al principio della parità delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa in condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto agli avversari²³.

Di conseguenza, nella procedura d'opposizione l'Istituto non procede a un'assunzione delle prove vera e propria circa il rispetto delle condizioni fissate per la registrazione di una DO o di un'IG giacché occorre evitare che gli accertamenti dell'Istituto comportino un rafforzamento della posizione procedurale di una parte e contemporaneamente un indebolimento della posizione dell'altra parte. Se una parte non è in grado di provare un fatto da cui intende dedurre diritti, deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC. In particolare, se il resistente (raggruppamento richiedente) non riesce a provare che le condizioni per la registrazione della denominazione protetta sono soddisfatte (p.es. il carattere non generico della denominazione), deve sopportare le conseguenze.

4.5 Prove

4.5.1 Mezzi di prova

4.5.1.1 Principio

I mezzi di prova ammessi dall'Istituto sono elencati all'articolo 12 PA. Per analogia alla procedura probatoria sono inoltre applicabili gli articoli 37, 39-41 e 50-61 PC.

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 PA l'audizione di testimoni non può essere ordinata dall'Istituto, bensì esclusivamente dal Tribunale amministrativo federale (art. 14 cpv. 1 lett. c PA) nell'ambito di una procedura di ricorso.

4.5.1.2 Indagine demoscopica

L'indagine demoscopica, o sondaggio d'opinione, è uno dei mezzi di prova ammissibili. Entra in linea di conto, in particolare, nell'ambito della procedura di registrazione di una DO o di un'IG, specificatamente per quanto attiene ad esempio al carattere generico (o meno) di una denominazione, del suo carattere tradizionale, della delimitazione dell'area geografica o del legame esclusivo o essenziale tra la reputazione del prodotto e la sua origine. Il peso dell'indagine demoscopica quale mezzo di prova non è ritenuto preponderante ai fini della valutazione dei fatti.

Più il numero di persone interpellate è alto, più il risultato è affidabile. Il riferimento minimo è costituito da una base di 1000 persone²⁴. Le persone intervistate devono essere

²³ DTF 137 IV 172, consid. 2.6.

²⁴ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.1.2.2 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

rappresentative²⁵ della popolazione svizzera e provenire da tutte le regioni linguistiche²⁶. Soltanto le persone che, tra quelle interpellate, conoscono la denominazione formano la base per l'interpretazione dell'indagine demoscopica²⁷.

L'indagine deve contenere una descrizione del metodo impiegato e delle domande formulate²⁸. Le indagini condotte tramite interviste telefoniche sulla base di questionari interamente strutturati, realizzati nell'ambito di programmi multitematici sono sconsigliate, e da evitare soprattutto nel caso in cui sia affrontato un numero elevato di tematiche²⁹.

Le domande devono essere poste in modo che le persone interpellate vi possano rispondere nella maniera più spontanea possibile³⁰. Qualora siano proposte possibili risposte, occorre evitare di influenzare i risultati ponendo domande che possono suggerire alle persone intervistate che ci si attenda da loro una risposta corretta o utilizzando formulazioni quali «secondo lei». La risposta attesa dal richiedente non dovrebbe essere proposta per prima affinché non sia privilegiata³¹.

4.5.1.3 Produzione dei mezzi di prova

La produzione dei mezzi di prova non è soggetta ad alcuna forma particolare.

L'Istituto raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un apposito elenco. Nella misura del possibile, per ogni fatto addotto la parte deve indicare nei suoi scritti le prove pertinenti menzionando il numero corrispondente nell'elenco.

Qualora le circostanze lo richiedano (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova non repertoriati), l'Istituto può accordare un breve termine (10 giorni) entro il quale la parte è invitata a numerare i mezzi di prova e a precisare la sua istanza affinché per ciascun fatto addotto siano indicati i pertinenti mezzi di prova. Se la parte interessata non vi provvede entro il termine fissato, l'Istituto decide sulla base del dossier a sua disposizione.

4.5.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'Istituto valuta le prove prodotte secondo il suo libero apprezzamento³².

In linea di principio un fatto è considerato provato se l'Istituto ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione.

²⁵ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.1.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁶ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.4.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁷ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.1.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue ; TF 2C_816/2008, consid. 6.4.6 – Damassine II.

²⁸ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁹ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.4.3 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³⁰ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.4.2.1 seg. – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³¹ Cfr. TAF B-4820/2012, consid. 5.4.2.4.2.3 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³² Art. 40 PC in combinato disposto con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

Nelle procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi il richiedente non deve provare che le condizioni formali e materiali sono soddisfatte in senso stretto, bensì deve solo rendere verosimile il loro rispetto³³. Questo è reso verosimile quando l'Istituto ritiene che le affermazioni in tal senso siano prevalentemente vere anche se non tutti i dubbi sono stati sciolti. In altri termini, il richiedente non deve convincere che ha il diritto di presentare una domanda di registrazione e che, sul piano materiale, la denominazione può essere registrata, ma rendere verosimile il rispetto di queste condizioni poiché il contrario può ragionevolmente essere escluso. Rendere verosimile significa trasmettere al giudice o all'autorità, in base a riferimenti obiettivi, l'impressione che i fatti in questione non sono soltanto possibili ma probabili³⁴.

Nel quadro della procedura d'opposizione l'opponente può contestare sia la facoltà del titolare della denominazione di presentare una domanda di registrazione³⁵ sia gli aspetti materiali della denominazione protetta (p.es. il carattere generico della denominazione)³⁶. In tal caso il raggruppamento titolare ha la possibilità di produrre prove supplementari. Deve così provare i fatti contestati o, in altri termini, che la denominazione può essere protetta³⁷. La verosimiglianza non è sufficiente. Inoltre, nel caso del motivo d'opposizione di cui all'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP (cfr. Parte 3, n. 6.3, pag. 60), incombe all'opponente provare che i criteri previsti sono soddisfatti³⁸. Nella procedura d'opposizione la verosimiglianza non è pertanto sufficiente.

4.6 Termini

4.6.1 Considerazioni generali

L'Istituto fissa i termini che non sono previsti dalla legge.

Di norma sono fissati termini di due mesi per rispondere alle notifiche e per prendere posizione. Il termine è tuttavia di cinque mesi per rispondere a un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera fondato su un esame d'ufficio secondo l'articolo 50e capoverso 2 LPM e di tre mesi per un rifiuto fondato su una domanda secondo l'articolo 50e capoverso 3 LPM o una domanda di concessione di un periodo di transizione secondo l'articolo 50e capoverso 4 LPM.

Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare nell'atto di opposizione), l'Istituto accorda un termine di 10 giorni. Per la risposta relativa a una domanda di sospensione della procedura il termine è di 15 giorni.

³³ Rapporto esplicativo, pag. 9.

³⁴ DTF 139 III 86, consid. 4.2.

³⁵ Rapporto esplicativo, pag. 9.

³⁶ Messaggio, pag. 7489.

³⁷ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

³⁸ Cfr. per analogia: TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

4.6.2 Calcolo dei termini

Un termine computato in giorni comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione (art. 20 cpv. 1 PA).

Per il calcolo dei termini, se l'ultimo giorno del termine fissato dall'Istituto o prescritto per legge è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (art. 20 cpv. 3 PA). È considerato giorno festivo secondo il diritto cantonale³⁹ qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantionali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantionali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici dell'amministrazione pubblica ma non le imprese private, nonché eventuali ponti concordati con il personale amministrativo⁴⁰. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se calcolato in mesi, il termine scade il giorno che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese⁴¹.

4.6.3 Proroga dei termini

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta segnatamente del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA) e del termine di opposizione (tre mesi, art. 9 cpv. 2 O-DOP).

I termini fissati dall'Istituto possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). La prassi della proroga dei termini è regolata in maniera uniforme presso l'Istituto⁴².

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'Istituto accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una terza proroga del termine è concessa solo in casi eccezionali; devono essere resi attendibili motivi gravi⁴³.

Nel quadro della procedura di opposizione una terza proroga dei termini è accordata solo in presenza di circostanze eccezionali e dopo audizione della controparte.

Per motivi gravi e dietro presentazione di una domanda motivata, i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

³⁹ Un elenco dei giorni festivi cantionali è disponibile all'indirizzo:
<https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf>.

⁴⁰ DTF 63 II 331.

⁴¹ Art. 2 OPM per analogia.

⁴² Cfr. <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/designs/vereinheitlichung-der-institutspraxis-betreffend-fristerstreckungen.html>.

⁴³ Per esempi cfr. <https://www.ige.ch/de/juristische-infos/rechtsgebiete/designs/vereinheitlichung-der-institutspraxis-betreffend-fristerstreckungen.html>.

Nei casi in cui respinge una domanda di proroga dei termini l'Istituto concede un ultimo termine straordinario di 10 giorni per completare l'atto procedurale interessato.

4.6.4 Osservanza dei termini

4.6.4.1 Considerazioni generali

Ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 PA un termine è considerato osservato se gli atti scritti sono consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine. Gli atti scritti indirizzati all'Istituto non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1^{bis} PA).

Le caselle postali della Posta svizzera sono equiparate agli uffici postali svizzeri. Secondo la giurisprudenza un termine è osservato se gli atti scritti sono depositati in una buca delle lettere sotto forma di lettera standard l'ultimo giorno utile prima di mezzanotte, anche dopo l'ultimo svuotamento della buca delle lettere. In entrambi i casi si parte dal presupposto che la data in cui gli atti sono stati consegnati o imbucati corrisponda alla data del timbro postale⁴⁴.

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che la persona che si limita a depositare la lettera in una buca delle lettere deve essere consapevole del rischio che questa possa essere registrata in una data successiva a quella in cui è stata imbucata. Se tale persona desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente un atto procedurale, è ragionevole attendersi che essa comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari⁴⁵.

All'Istituto spetta l'onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al richiedente. Le lettere raccomandate che non sono state ritirate dal destinatario sono reputate pervenute al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2^{bis} PA).

4.6.4.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'Istituto per via elettronica tramite l'indirizzo origin.admin@ekommm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico «ekommm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21a cpv. 3 PA). Senza una conferma via e-mail gli atti scritti sono considerati non trasmessi. Non è accettata neppure un'eventuale trasmissione a un altro indirizzo elettronico dell'Istituto.

4.6.4.3 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 10.5, pag. 31).

⁴⁴ TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con rinvii.

⁴⁵ TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

4.6.5 Sospensione dei termini

Giusta l'articolo 22a PA i termini stabiliti in giorni (p.es. il termine di ricorso di 30 giorni ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 PA), non decorrono:

- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

La sospensione dei termini non è per contro applicabile al termine di opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 O-DOP.

4.6.6 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'Istituto commina contemporaneamente le conseguenze dell'inosservanza; verificandosi quest'ultima, soltanto esse sono applicabili.

Per motivi di certezza giuridica, in linea di principio i termini legali sanciti nella LPM e nell'O-DOP (p.es. il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es. il termine di ricorso) sono di natura perentoria⁴⁶. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato.

4.6.7 Proseguimento della procedura

La possibilità di richiedere il proseguimento della procedura è esclusa in quanto è prevista soltanto per le procedure in materia di marchi (cfr. art. 41 LPM).

4.6.8 Restituzione del termine

Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). La restituzione è garantita in caso di inosservanza di termini legali o stabiliti da un'autorità.

La prova dell'impedimento senza colpa deve essere fornita in osservanza di severi requisiti definiti dalla giurisprudenza del Tribunale federale. A titolo d'esempio, può essere considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanze⁴⁷.

⁴⁶ Per la determinazione della natura di un termine cfr. TAF B-4177/2011, consid. 3 con rinvii.

⁴⁷ DTF 119 II 86, consid. 2a; DTF 112 V 255, consid. 2a; DTF 108 V 109, consid. 2c.

4.7 Consultazione degli atti

4.7.1 Principio

In linea di principio ogni parte o il suo rappresentante ha il diritto di consultare le memorie e le osservazioni delle controparti, i mezzi di prova prodotti e gli altri elementi costitutivi del dossier⁴⁸.

Nel corso del termine d'opposizione l'Istituto accorda ai terzi la possibilità di consultare l'intero dossier relativo alla registrazione della DO o dell'IG oppure alla modifica dell'elenco degli obblighi. Su richiesta, è possibile mettere a disposizione di terzi copie del dossier. Il dossier può inoltre essere consultato nei locali dell'Istituto. Per motivi pratici, i terzi interessati sono invitati ad annunciarsi prima di recarsi presso l'Istituto per consultare il dossier.

Al di fuori del termine d'opposizione la consultazione degli atti da parte di terzi è riservata alle indicazioni pubblicate conformemente all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP.

Gli elenchi degli obblighi sono disponibili sul sito Internet dell'Istituto.

4.7.2 Eccezioni

Giusta l'articolo 27 capoverso 1 PA l'Istituto può negare l'esame degli atti alle parti e ai loro rappresentanti solo se un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l'osservanza del segreto (lett. a), un interesse privato importante, in particolare d'una controparte, esiga l'osservanza del segreto (lett. b), l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso lo esiga (lett. c). Il diniego dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 1 PA).

Qualora sia richiesta la consultazione degli atti soggetti a segreto ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 PA l'Istituto si pronuncia dopo avere sentito la controparte. A tale riguardo la giurisprudenza ritiene che in relazione all'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA non tutti gli interessi privati opposti giustificano un rifiuto o una limitazione del diritto di consultare il dossier. Nei singoli casi compete all'Istituto valutare se un interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio (parimenti) importante, interesse alla consultazione del dossier. Un'esclusione generale di determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione non sarebbe ammessa. In considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti⁴⁹.

L'articolo 28 PA prevede che l'atto il cui esame è stato negato alla parte possa essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'Istituto gliene abbia comunicato per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

⁴⁸ Art. 26 cpv. 1 PA.

⁴⁹ TAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con rinvii.

4.8 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29 PA comprende segnatamente il diritto dell'interessato di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia presa una decisione atta ad avere effetti sulla sua situazione giuridica, di produrre prove rilevanti, di ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti e di partecipare all'assunzione delle prove rilevanti o, perlomeno, esprimersi in merito al relativo risultato qualora sia suscettibile di influenzare la decisione⁵⁰.

4.8.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

4.8.1.1 Scambio di allegati

L'Istituto è tenuto a sentire le parti prima di prendere una decisione (art. 30 cpv. 1 PA). Non è tenuto a sentirle prima di prendere una decisione interamente conforme alle domande delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). In particolare, sente le parti in merito alle allegazioni della controparte o ai pareri degli esperti e delle autorità federali o cantonali interessate consultate nell'ambito dell'articolo 7 O-DOP⁵¹.

In linea di massima nel quadro delle procedure d'opposizione l'Istituto ordina un doppio scambio di allegati.

4.8.1.2 Diritto di replica

Al termine dello scambio di allegati l'Istituto informa la controparte circa la duplica della parte resistente e pronuncia quindi la chiusura dello scambio di allegati.

Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'Istituto non assegna alla parte richiedente alcun termine per l'esercizio del suo diritto di replica in modo da accordarle la possibilità di presentare eventuali osservazioni in merito agli scritti della controparte⁵². L'Istituto parte dal presupposto che le parti conoscano i propri diritti procedurali e pertanto è ragionevole attendersi che facciano valere tempestivamente e spontaneamente il proprio diritto di replica⁵³.

4.8.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive

In linea di principio l'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrano decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA).

⁵⁰ TF 1C_690/2013, consid. 3.1; DTF 137 II 266, consid. 3.2; DTF 135 III 670, consid. 3.3.1; TAF B-4820/2012, consid. 3.1.1 con rinvii – Absinthe, Fée Verte et La Bleue.

⁵¹ Art. 31 PA.

⁵² In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con rinvii.

⁵³ DTF 138 I 484, consid. 2.5; in questa decisione il TF ha concluso che una decisione emanata entro un mese dalla trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica; cfr. anche TF 5D_81/2015, consid. 2.3.4, nella quale una decisione emanata undici giorni dopo la trasmissione di uno scritto non violava il diritto di replica.

4.8.2 Offerta di prove

Le parti hanno il diritto di produrre prove rilevanti e ottenere l'ammissione delle offerte di prove rilevanti (art. 33 cpv. 1 PA)⁵⁴.

L'Istituto può tuttavia rinunciare a procedere a chiarimenti qualora le prove assunte gli abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove ancora propostegli, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione⁵⁵.

4.9 Lingua della procedura

È garantita la libertà di scelta della lingua. Le istanze inviate all'Istituto possono pertanto essere presentate in una lingua ufficiale, a sapere il tedesco, il francese o l'italiano⁵⁶; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

Il procedimento si svolge di regola nella lingua in cui è stata presentata la domanda o l'opposizione (art. 33a cpv. 1 PA). In virtù del principio della libera scelta della lingua, la controparte può scegliere una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligata a esprimersi nella lingua della procedura⁵⁷. Qualora il resistente utilizzi un'altra lingua ufficiale, le decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua ufficiale. Le parti non possono richiedere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale, segnatamente qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali svizzere⁵⁸.

Se la domanda o l'opposizione non è stata redatta in italiano, tedesco, francese o romancio, l'Istituto impartisce un termine al richiedente affinché questi trasmetta i documenti in una lingua ufficiale (art. 5 cpv. 4 O-DOP). Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, l'Istituto dichiara la domanda irricevibile.

Qualora una parte produca atti (p.es. procura, perizia, attestazione di protezione nel Paese d'origine) che non sono redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, d'intesa con le altre parti, rinunciare a richiederne la traduzione.

Nel caso in cui, nonostante una richiesta in tal senso, la parte non presenti una traduzione, l'Istituto non prende in considerazione l'atto in questione e la parte sopporta le conseguenze legali di tale inosservanza.

⁵⁴ DTF 136 I 265, consid. 3.2, DTF 135 II 286, consid. 5.1, DTF 129 II 497, consid. 2.2 e decisioni citate.

⁵⁵ DTF 130 II 425, consid. 2.1, DTF 125 I 127, consid. 6c/cc in fine, DTF 124 I 208, consid. 4a e decisioni citate.

⁵⁶ Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3 OPM.

⁵⁷ Cfr. in questo senso: TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

⁵⁸ TF 4A_302/2013, consid. 6 con rinvii.

5. Sospensione

L'Istituto può, per mezzo di una decisione incidentale, sospendere la procedura d'ufficio o su richiesta.

Una sospensione della procedura di registrazione o di modifica dell'elenco degli obblighi è presa in considerazione, in particolare, qualora il raggruppamento richiedente debba procedere a chiarimenti essenziali (p.es. determinati chiarimenti riguardanti l'elenco degli obblighi). In tal caso di norma l'Istituto sospende la procedura per un periodo di sei mesi. Spetta al raggruppamento richiedente farne domanda all'Istituto.

Se una parte domanda la sospensione della procedura l'Istituto invita la controparte a rispondere entro un termine di 15 giorni. Consulta le parti qualora ritenga che le circostanze del caso giustifichino una sospensione.

6. Decisione

L'Istituto conclude la procedura emettendo una decisione finale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 PA.

6.1 Contenuto e motivazione

Le decisioni vanno designate tali e motivate (art. 35 cpv. 1 PA). Il dispositivo della decisione, in quanto elemento essenziale, deve essere sufficientemente preciso affinché la decisione sia esecutiva e il suo rispetto possa essere verificato⁵⁹.

La decisione deve essere motivata in modo tale che il destinatario possa farsi un quadro della sua portata e all'occorrenza possa impugnarla efficacemente dinanzi a un'istanza superiore. L'oggetto e l'esattezza della motivazione dipendono dalle circostanze particolari e dal tipo di causa. Tuttavia, di norma è sufficiente che l'Istituto citi perlomeno brevemente le considerazioni sulle quali si è fondato. Inoltre l'Istituto non è tenuto a menzionare e discutere ogni mezzo di prova e ogni fatto e argomento giuridico sollevato, bensì può limitarsi, conformemente all'articolo 32 capoverso 1 PA, ai punti di vista essenziali ai fini della decisione in modo esente da arbitrio⁶⁰. Quando l'Istituto accoglie una domanda di registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

La decisione deve infine indicare i rimedi giuridici, ovvero deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo (art. 35 cpv. 2 PA; cfr. anche 8 a pag. 29).

⁵⁹ TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con rinvii.

⁶⁰ TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

6.2 Spese di procedura e indennità di parte

6.2.1 Procedure di registrazione nazionale e di modifica dell'elenco degli obblighi

Le spese di procedura relative alle domande di registrazione nazionale e di modifica dell'elenco degli obblighi coincidono con le tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfetarie che non dipendono dall'estensione e dal grado di difficoltà del caso. Le tasse corrispondenti devono essere pagate al momento del deposito della domanda, tuttavia al più tardi entro il termine fissato dall'Istituto. In caso contrario l'Istituto non entra in materia sulla domanda (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

Le tasse non sono restituite in caso di rifiuto della domanda, neppure qualora siano versate tardivamente.

Per quel che concerne le procedure di domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale e di concessione di un periodo di transizione è fatto salvo l'articolo 24 OPM.

L'Istituto non accorda indennità di parte nelle procedure di registrazione e di modifica dell'elenco degli obblighi.

6.2.2 Procedura di registrazione internazionale

L'Istituto non riscuote alcuna tassa nazionale per il disbrigo delle domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche svizzere e per l'esame di domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche estere⁶¹.

L'Ufficio internazionale riscuote direttamente le tasse e gli emolumenti internazionali previsti dall'articolo 7 alinea 2 AdG e dalla Regola 8 alinea 1 ResC così come le tasse individuali richieste da altre parti contraenti in virtù dell'articolo 7 alinea 4 e articolo 8 alinea 2 ResC.

6.2.3 Procedure d'opposizione, di domanda di rifiuto della protezione e di concessione di un periodo di transizione

6.2.3.1 Spese di procedura

Le spese relative alle procedure d'opposizione contro una decisione di registrazione nazionale, di domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale, di concessione di un periodo di transizione o di modifica dell'elenco degli obblighi coincidono con le tasse riscosse dall'Istituto. Si tratta di tasse forfetarie che non dipendono dall'estensione e dal grado di difficoltà del caso.

Le tasse d'opposizione (art. 14 O-DOP), di domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale (art. 50^f lett. C LPM) e di domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50^f lett. D LPM) devono essere pagate entro il termine impartito

⁶¹ Cfr. Messaggio AdG, pag. 5254.

dall'Istituto. In caso contrario l'Istituto non entra in materia sulla domanda (art. 14 cpv. 2 O-DOP e art. 24 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM).

6.2.3.2 Indennità di parte

L'indennità di parte è un indennizzo accordato a una parte per la copertura totale o parziale dei costi che questa ha sostenuto per fare valere i propri interessi. Comprende segnatamente l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.

La parte che muove un'indennità di parte deve presentare una nota delle spese ripetibili prima della pronuncia della decisione; se la nota non è presentata in tempo utile, l'Istituto fissa d'ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili (art. 8 cpv. 1 OTSPA). L'Istituto non è vincolato dalla nota delle spese presentata e, segnatamente, qualora reputi che questa contenga spese inutili, riduce di conseguenza l'indennità accordata (art. 8 cpv. 5 OTSPA).

Per il calcolo dell'indennità sono applicabili per analogia gli articoli 8-13 TS-TAF (art. 8 cpv. 2 OTSPA). Esclusa l'IVA, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF).

6.2.3.3 Ripartizione delle spese di procedura e delle indennità di parte

Nella sua decisione sull'opposizione, sulla domanda di rifiuto della protezione di una registrazione internazionale o sulla domanda di concessione di un periodo di transizione l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 63 seg. PA).

Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (art. 64 cpv. 1 e 3 PA). Se l'opposizione è ammessa in parte, le spese di procedura e le indennità di parte sono ripartite di conseguenza (art. 63 cpv. 1 e art. 64 cpv. 1 PA).

Se un'opposizione, una domanda di rifiuto della protezione o una domanda di concessione di un periodo di transizione può essere stralciata in seguito all'inoltro di una transazione (accordo amichevole), in applicazione dell'articolo 33b PA, questa deve specificare che le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese (art. 33b cpv. 1 PA). L'accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o tradotto in una lingua ufficiale o in inglese. L'Istituto rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa integralmente alla parte richiedente la tassa di opposizione (art. 33b cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 33b PA.

Per quel che concerne le procedure di domanda di rifiuto della protezione e di concessione di un periodo di transizione, le tasse eventualmente pagate sono restituite se la domanda di rifiuto della protezione o di concessione di un periodo di transizione non è presentata tempestivamente o se la tassa è pagata dopo la scadenza del termine impartito dall'Istituto (art. 24 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM). Se la procedura diviene priva di oggetto o si conclude in seguito a una transizione o a una desistenza, l'Istituto restituisce la metà della tassa (art. 24 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM).

7. Notificazione e pubblicazione

L'Istituto notifica le sue decisioni alle parti o al loro rappresentante per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Può notificare una decisione mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) alle condizioni di cui all'articolo 36 PA, in particolare qualora una parte o il suo rappresentante dimori all'estero e non abbia designato un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA)⁶².

L'Istituto pubblica tutte le informazioni di cui all'articolo 8 capoverso 2 O-DOP sul suo sito Internet e sul Foglio federale (cfr. Parte 2, n. 5.2, pag. 54).

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Nell'ambito dei rimedi giuridici riguardanti le decisioni finali dell'Istituto, ovvero le decisioni che concludono una procedura, occorre operare una distinzione tra le decisioni che ammettono la registrazione o una modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG nazionale e le altre decisioni.

Contro le decisioni che ammettono una domanda di registrazione nazionale o di modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG può essere presentata opposizione presso l'Istituto (art. 9 O-DOP)⁶³. Il ricorso diretto dinanzi al Tribunale amministrativo federale è escluso.

Contro le altre decisioni finali dell'Istituto, comprese le decisioni in materia di registrazioni internazionali di DO e di IG, può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (artt. 31 e 33 lett. d LTAF).

Il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante nonché una copia della decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

In caso di ricorso l'Istituto può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata di propria iniziativa (art. 58 cpv. 1 PA). L'articolo 58 PA non disciplina il riesame nel dettaglio, ma corrisponde a un principio generale del diritto amministrativo.

Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale può essere interposto ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale. La procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.

⁶² Cfr. Parte 1, n. 3.2, pag. 13.

⁶³ Cfr. Parte 3, pag. 56.

8.2 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'Istituto, ovvero contro le decisioni notificate separatamente concernenti diritti e obblighi con cui la procedura non si conclude (art. 5 cpv. 2 PA; p.es. sospensione della procedura) può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale alle condizioni seguenti:

- se concernono la competenza e la ricsuazione: nessuna condizione, alla stregua delle decisioni finali (art. 45 cpv. 1 PA);
- il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile solo se tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA).

Secondo la giurisprudenza il pregiudizio deve essere causato dalla stessa decisione incidentale impugnata, e l'irreparabilità dipende di norma dal pregiudizio che il ricorrente subirebbe qualora dovesse attendere la decisione finale prima di poter impugnare la decisione incidentale. È sufficiente che sussista un pregiudizio fattuale, anche di natura puramente economica, purché non si tratti semplicemente di impedire un aumento delle spese di procedura. Inoltre non è necessario che il danno fatto valere sia «irreparabile» in senso stretto, bensì basta che abbia un determinato peso. In altri termini, il ricorrente deve avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione immediati della decisione incidentale, senza attendere il ricorso contro la decisione finale. Spetta al ricorrente illustrare o provare perché la decisione impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio⁶⁴.

I ricorsi contro le decisioni incidentali devono altresì essere depositati entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e devono rispettare le prescrizioni formali di cui all'articolo 52 capoverso 1 PA (cfr. n. 6.1, pag. 26).

9. Crescita in giudicato

La decisione cresce in giudicato dal momento in cui non è più possibile interporre un ricorso o un'opposizione contro di essa⁶⁵. In assenza di ricorso, cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione⁶⁶. Le decisioni di ammissione di una domanda crescono in giudicato, in assenza di opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione (art. 9 cpv. 2 O-DOP).

Su richiesta l'Istituto conferma gratuitamente la crescita in giudicato di una decisione due mesi dopo la notificazione o la pubblicazione.

⁶⁴ TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con rinvii.

⁶⁵ DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

⁶⁶ Art. 50 PA.

10. Tasse

10.1 Considerazioni generali

L'Istituto è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate (cfr. art. 50*b* cpv. 3 e 50*f* LPM). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI (art. 14 cpv. 1 O-DOP).

10.2 Natura della tassa

Le tasse riscosse dall'Istituto sono forfettarie (cfr. art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n. 1) e non dipendono dall'entità (più scambi di allegati, assunzione di prove considerevole) e dal grado di difficoltà del caso.

10.3 Esigibilità e mezzi di pagamento

Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI (art. 4 cpv. 1 OTa-IPI).

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto, mediante pagamento presso la Posta svizzera o mediante addebito su un conto postale o bancario in favore dell'Istituto (cfr. art. 5 OTa-IPI). Le tasse non possono essere pagate tramite carta di credito poiché il deposito elettronico non è autorizzato.

10.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'Istituto

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'Istituto è necessario un esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente⁶⁷, l'ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del pagamento (che deve risultare palese). Osservazioni del tipo «addebitare sul conto» o «a debito del mio conto» sui moduli della domanda eccetera, sono interpretate come ordine nel senso di cui sopra, a condizione che lo scopo del pagamento sia esplicitato in modo univoco e risulti chiaramente dall'ordine del cliente. Qualora lo scritto non includa indicazioni di questo tipo, l'Istituto non può considerarsi tacitamente autorizzato ad addebitare il conto corrente unicamente sulla base dello scritto presentato. In mancanza di un esplicito ordine di addebito scritto, e se non è più possibile rimediare, la tassa è considerata «non pagata» e non si entra in materia sull'opposizione o sulla domanda⁶⁸.

10.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse

È considerato giorno del pagamento delle tasse quello in cui il conto dell'IPI è stato accreditato (art. 7 cpv. 1 OTa-IPI).

⁶⁷ Pubblicate sul sito <https://www.ige.ch/it/profilo/modalita-di-pagamento/conto-corrente.html>.

⁶⁸ CRPI, sic! 2001, 526, consid. 4 e 5 – Tigermarket (fig.); TAF B-5165/2011, consid. 3.2 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

Giusta l'articolo 21 capoverso 3 PA e l'articolo 7 capoverso 2 OTa-IPI il termine per il pagamento è osservato se l'importo dovuto è versato prima della scadenza del termine alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.

Secondo la giurisprudenza il fatto che l'importo non sia stato accreditato sul conto dell'Istituto non influisce sull'osservanza del termine di pagamento. Per l'osservanza di tale termine è infatti determinante il momento in cui l'importo è stato versato presso la Posta svizzera in favore dell'Istituto o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato⁶⁹. Di norma non è sufficiente impartire l'ordine di pagamento il giorno in cui scade il termine, in quanto l'importo non viene sempre addebitato al conto il giorno stesso. In linea di massima, il termine è per contro considerato osservato anche in caso di immissione errata del numero di conto⁷⁰.

Il termine di pagamento della tassa di opposizione tramite addebito del conto corrente presso l'Istituto è considerato osservato se la parte opponente trasmette l'ordine di addebito all'Istituto o alla Posta entro il termine e se, prima della scadenza del termine, il conto presenta un saldo sufficiente a coprire interamente la tassa dovuta (art. 8 cpv. 1 OTa-IPI). Non è invece determinante il momento in cui l'Istituto esegue l'ordine di addebito.

⁶⁹ TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con rinvii.

⁷⁰ Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con rinvii.

Parte 2 – Procedura di registrazione nazionale

1. Introduzione

La procedura di registrazione nazionale di una denominazione svizzera o estera quale DO o IG consente a un raggruppamento di produttori di proteggere una denominazione geografica o tradizionale utilizzata per designare un prodotto specifico che si distingue nettamente dagli altri prodotti della stessa famiglia.

La protezione di una denominazione ai sensi dell'O-DOP è diversa dalla protezione a titolo di marchio sotto vari aspetti. In particolare, la protezione conferita dalla registrazione di una denominazione quale DO o IG ha, fatta salva una cancellazione, una durata illimitata (art. 12 O-DOP). Inoltre, se soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2-6 O-DOP, possono beneficiare della protezione le indicazioni che dall'ottica del diritto in materia di marchi sarebbero considerate descrittive o soggette a un bisogno assoluto di disponibilità (art. 2 lett. a LPM).

La procedura di registrazione ha inizio con il deposito della domanda di registrazione e termina con il rifiuto o l'accettazione della domanda e, all'occorrenza, con la pubblicazione della registrazione (art. 8 O-DOP). Un'eventuale opposizione contro la registrazione può ancora essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di registrazione (art. 9 O-DOP; cfr. Parte 3, pag. 56 segg.).

2. Esame preliminare

2.1 Deposito

Durante l'esame preliminare l'Istituto verifica se la domanda di registrazione soddisfa le condizioni formali minime enumerate segnatamente all'articolo 5 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 8 capoverso 3 lettera a O-DOP. La domanda deve contenere almeno gli elementi di seguito illustrati.

2.1.1 Forma della domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, firmata e trasmessa all'indirizzo postale dell'Istituto unitamente a tutti gli allegati e i documenti richiesti. La domanda può altresì essere depositata tramite posta elettronica, unicamente all'indirizzo seguente: origin.admin@ekomm.admin.ch.

2.1.2 Denominazione

La domanda deve contenere il nome della denominazione o delle denominazioni interessate (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 3 lett. a O-DOP). Può trattarsi solo di denominazioni puramente verbali¹.

¹ Rapporto esplicativo, pag. 7.

È possibile ottenere la protezione di una denominazione per un prodotto sia quale DO sia quale IG. Spetta al richiedente precisare la categoria (DOP o IGP) per cui domanda la protezione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a e art. 8 cpv. 3 lett. a O-DOP).

Per DO si intende una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell'area geografica delimitata (art. 2 lett. a O-DOP). Il legame fisico con il territorio deve essere più pronunciato rispetto a quello richiesto per un'indicazione geografica, cosa che si traduce generalmente nella provenienza locale di materie prime le cui peculiarità si ritrovano nel prodotto finale².

Per IG si intende una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica (art. 2 lett. b O-DOP).

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto verifica se la categoria di denominazione designata dal richiedente è corretta. È importante appurare a questo stadio della procedura se è stata scelta la categoria corretta poiché la protezione delle DO è soggetta a condizioni più severe. Se il richiedente domanda una protezione quale DO mentre sulla base del dossier entra in linea di conto soltanto una protezione quale IG, l'Istituto gli dà la possibilità di completare la domanda affinché questa soddisfi le condizioni previste per le DOP. Il richiedente può completare la domanda oppure modificarla e domandare una protezione quale IG.

Per le denominazioni estere la domanda deve altresì contenere un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d'origine (art. 5 cpv. 3 lett. c O-DOP).

A questo stadio della procedura l'Istituto non verifica se la denominazione in quanto tale è conforme alle condizioni di cui agli articoli 2-6 O-DOP. Questo aspetto è analizzato nell'ambito dell'esame materiale della domanda di protezione (cfr. n. 4.1, pag. 40).

2.1.3 Raggruppamento richiedente

La domanda deve essere presentata da un raggruppamento in conformità all'articolo 4 O-DOP. Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 lettera a O-DOP l'identità del raggruppamento deve risultare dalla domanda. Questa deve contenere, oltre al nome del raggruppamento, anche il suo indirizzo e la sua composizione.

Per le denominazioni estere la domanda deve altresì contenere il domicilio di notifica in Svizzera del raggruppamento (art. 5 cpv. 3 lett. a O-DOP) e il nome e l'indirizzo del rappresentante del raggruppamento nonché, all'occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera (art. 5 cpv. 3 lett. b O-DOP).

² Rapporto esplicativo, pag. 7.

Inoltre, nel caso di una denominazione designante un'area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registrazione congiunta (art. 4 cpv. 6 O-DOP).

A questo stadio l'Istituto non verifica se il raggruppamento richiedente è rappresentativo ai sensi dell'articolo 4 O-DOP. L'esame si limita a determinare se la domanda comprende gli elementi richiesti e se il raggruppamento designato dispone, a prima vista, del diritto di agire (a questo proposito cfr. Parte 1, n. 3.1, pag. 11).

2.1.4 Dossier

La domanda deve contenere anche un dossier che comprovi il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica (art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP).

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto non verifica se il dossier comprova effettivamente i legami richiesti, bensì si limita a determinare se la domanda comprende un dossier che, a prima vista, contiene un minimo di mezzi di prova adeguati.

2.1.5 Elenco degli obblighi

La domanda deve altresì contenere l'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 6 O-DOP (art. 5 cpv. 2 lett. d O-DOP).

In caso di invio postale, il richiedente è vivamente invitato a trasmettere all'Istituto una versione elettronica dell'elenco degli obblighi tramite CD-ROM o chiave USB (versione MS-WORD (.doc) e Adobe (.pdf)). Se la domanda è depositata tramite posta elettronica, il richiedente deve presentare una versione modificabile dell'elenco degli obblighi. All'elenco degli obblighi vengono infatti generalmente apportate modifiche sia nel corso della procedura di registrazione sia successivamente, nel caso di una domanda di modifica dello stesso.

Nell'ambito dell'esame preliminare l'Istituto non verifica in senso stretto il contenuto dell'elenco degli obblighi, bensì si limita a determinare se la domanda contiene un elenco degli obblighi che, a prima vista, soddisfa le condizioni dell'articolo 6 O-DOP.

2.1.6 Tassa

La tassa deve essere pagata al momento del deposito e ammonta a 4000.- franchi³.

Al ricevimento della domanda l'Istituto impartisce al richiedente un termine entro il quale è tenuto a versare la tassa. Fintanto che la tassa non è pagata, l'Istituto non procede all'esame della domanda (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

³ Art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n. 1.

2.2 Domanda incompleta

Nel caso in cui la domanda non soddisfi le condizioni di cui sopra l'Istituto invita il richiedente a porvi rimedio. Se la domanda non viene completata entro il termine fissato l'Istituto non entra in materia sulla domanda di registrazione e la dichiara irricevibile.

Occorre sottolineare che, siccome la tassa è dovuta al momento del deposito della domanda, l'Istituto non restituisce un'eventuale tassa pagata tardivamente o una tassa pagata quando le altre condizioni formali non erano ancora state soddisfatte interamente (il che rendeva la domanda irricevibile) o quando la domanda doveva essere respinta per altri motivi (di natura formale o materiale). Lo stesso vale in caso di ritiro della domanda di registrazione.

2.3 Domanda concernente prodotti non assoggettati all'O-DOP

L'O-DOP disciplina soltanto la registrazione delle denominazioni per prodotti non agricoli. Dunque non regola i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati (art. 1 O-DOP). Le denominazioni per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati sono gestite dall'UFAG⁴, quelle per i vini dalle autorità cantonali interessate.

Qualora sia depositata una domanda che non concerne prodotti assoggettati all'O-DOP o l'Istituto non sia certo della propria competenza, esso applica le regole procedurali generali in relazione alla competenza (cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 15). Nel caso in cui non sia competente, l'Istituto restituisce al richiedente un'eventuale tassa già versata. Le stesse regole si applicano alle opposizioni e alle domande di modifica dell'elenco degli obblighi presentate a torto all'Istituto.

2.4 Data di deposito e pubblicazione della domanda

Se soddisfa le condizioni formali di cui sopra, l'Istituto entra in materia sulla domanda e le attribuisce una data di deposito. Quest'ultima corrisponde al giorno del deposito dell'ultimo elemento necessario. È considerata data di deposito la data in cui la lettera indirizzata all'Istituto è consegnata alla Posta Svizzera.

Alla stessa occasione, in conformità all'articolo 8 capoverso 3 lettera a O-DOP, l'Istituto pubblica sul Foglio federale e sul suo sito Internet i seguenti elementi:

- la denominazione o le denominazioni interessata/e;
- il nome e l'indirizzo del raggruppamento;
- la categoria di registrazione domandata (DOP o IGP);
- la data di deposito della domanda.

L'Istituto allestisce inoltre un certificato di deposito all'attenzione del richiedente in cui gli sono comunicate le informazioni pubblicate sopracitate.

⁴ Cfr. ordinanza DOP/IGP agricole.

3. Esame formale

Al termine dell'esame preliminare l'Istituto procede all'esame formale della domanda di registrazione. In tale ambito verifica se il raggruppamento richiedente ha effettivamente il diritto di presentare una domanda di registrazione giusta l'articolo 4 O-DOP e se l'elenco degli obblighi contiene tutti gli elementi richiesti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 O-DOP.

3.1 Qualità di richiedente

3.1.1 Raggruppamento rappresentativo

La protezione delle denominazioni derivante dall'O-DOP conferisce un diritto collettivo. Di conseguenza le domande di registrazione possono essere depositate, in linea di principio, soltanto da istituzioni collettive che rappresentino in maniera adeguata i legittimi utenti delle denominazioni e i produttori attivi nel settore interessato (art. 4 cpv. 1 O-DOP)⁵.

La rappresentatività di un raggruppamento richiedente è valutata diversamente se si tratta di una DO o di un'IG. Questa distinzione è giustificata dal fatto che per le DO tutte le tappe della produzione sono definite nell'elenco degli obblighi, mentre per le IG la definizione del prodotto riguarda unicamente i produttori che mettono in commercio il prodotto finale⁶.

3.1.1.1 Denominazione d'origine

Giusta l'articolo 4 capoverso 2 O-DOP un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d'origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i criteri cumulativi⁷ seguenti: la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto (lett. a); i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che partecipano a ciascuna delle tappe della produzione (lett. b).

Sono interessati, oltre ai produttori che mettono in commercio il prodotto finale, anche i produttori che forniscono le materie prime o che svolgono un'operazione specifica del processo di produzione purché i requisiti dell'elenco degli obblighi siano a loro applicabili⁸.

3.1.1.2 Indicazione geografica

Giusta l'articolo 4 capoverso 3 O-DOP un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un'indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i criteri cumulativi⁹ seguenti: la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produzione totale del prodotto (lett. a); i suoi membri

⁵ Rapporto esplicativo, pag. 9.

⁶ Rapporto esplicativo, pag. 10.

⁷ Rapporto esplicativo, pag. 9.

⁸ Rapporto esplicativo, pag. 10.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 9.

rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che mettono in commercio il prodotto finale (lett. b).

3.1.2 Persona assimilata a un raggruppamento

Secondo l'articolo 4 capoverso 4 O-DOP un produttore (o un'azienda) può essere assimilato a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione (lett. a); l'area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti elaborati nelle aree geografiche circostanti (lett. b).

La condizione formulata all'articolo 4 capoverso 4 lettera b O-DOP permette di evitare che un produttore utilizzi la possibilità di depositare una domanda di registrazione a titolo individuale al solo scopo di distinguersi dai propri concorrenti nell'ambito di una stessa regione. È segnatamente il caso di un produttore che richieda la registrazione di un nome geografico locale facente parte di una regione più ampia la cui denominazione sia connessa a un prodotto identico¹⁰.

3.1.3 Domanda di registrazione di una denominazione estera

Le domande di registrazione di una denominazione estera possono essere presentate da un raggruppamento o da una persona assimilata a un raggruppamento ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2, 3 e 4 O-DOP (art. 4 cpv. 5 lett. a O-DOP).

Tali domande possono parimenti essere presentate dalle autorità competenti del Paese d'origine, a nome dei beneficiari. Può trattarsi di un'autorità competente a livello sia nazionale sia regionale¹¹.

3.1.4 Prova della rappresentatività

In virtù dell'obbligo di cooperazione (art. 13 PA) spetta al richiedente rendere verosimile¹² che dispone del diritto di presentare una domanda di registrazione e che i criteri summenzionati sono soddisfatti¹³.

Per un raggruppamento ai sensi dell'articolo 4 capoversi 2 o 3 O-DOP, i mezzi di prova adeguati sono, segnatamente, gli statuti del raggruppamento e le liste dei membri, nonché i dati relativi agli altri produttori del prodotto interessato.

L'Istituto valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento. Qualora dubiti della rappresentatività può ordinare la produzione di mezzi di prova supplementari.

¹⁰ Rapporto esplicativo, pag. 10 e relativo esempio.

¹¹ Rapporto esplicativo, pag. 10.

¹² In merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n. 4.5.2, pag. 18.

¹³ Messaggio del 18 novembre 2009 concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (di seguito: Messaggio «Swissness»), in: FF 2009 7425, p. 7489; rapporto esplicativo, pag. 9.

Anche se è stata riconosciuta al momento della registrazione, la rappresentatività può essere contestata da terzi nell'ambito di un'opposizione. In tal caso incombe al richiedente produrre i mezzi di prova supplementari atti a provare la sua rappresentatività¹⁴. Allo stadio dell'opposizione la verosimiglianza non è più sufficiente.

3.1.5 Mancanza della qualità di richiedente

Qualora i mezzi di prova prodotti non siano sufficienti a rendere verosimile la rappresentatività del raggruppamento circa i criteri definiti all'articolo 4 capoversi 2 o 3 O-DOP o il richiedente a titolo individuale non renda verosimile che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 4 O-DOP, l'Istituto impartisce al richiedente un termine affinché presenti prove supplementari. Può altresì ordinare la produzione di prove particolari.

Se il richiedente non risponde ai provvedimenti istruttori dell'Istituto o se le prove successivamente prodotte non consentono di rendere verosimile il rispetto dei criteri definiti all'articolo 4 capoversi 2-4 O-DOP, l'Istituto dichiara la domanda irricevibile senza che sia esaminata sul piano materiale. In tal caso la tassa di deposito non è restituita.

3.2 Elenco degli obblighi

La domanda deve contenere un elenco degli obblighi in conformità all'articolo 6 O-DOP. Prima di procedere all'esame materiale della domanda di registrazione l'Istituto verifica se l'elenco degli obblighi comprende almeno gli elementi seguenti (art. 6 cpv. 1 lett. a-f O-DOP):

- la denominazione e la categoria di registrazione (DO o IG);
- la delimitazione dell'area geografica;
- la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una DO;
- la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche;
- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;
- la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP.

A questo stadio dell'esame l'Istituto procede a un esame sommario del contenuto dell'elenco degli obblighi, limitandosi a verificare se le indicazioni riportate nell'elenco degli obblighi non sono fittizie, in particolare per quanto riguarda gli elementi di seguito indicati.

3.2.1 Delimitazione dell'area geografica

A questo stadio dell'esame l'Istituto verifica se, a prima vista, l'area geografica è delimitata in maniera coerente. Di norma è consigliabile definire l'area secondo i confini politici esistenti, dove il Comune costituisce l'unità minima. La delimitazione dell'area geografica corrisponde

¹⁴ Rapporto esplicativo, pag. 9.

quindi a una lista di Comuni, distretti o Cantoni. L'esclusione di Comuni all'interno di un'area coerente non è in linea di massima consentita¹⁵.

3.2.2 Designazione di un organismo di certificazione o di controllo

Il richiedente deve indicare un organismo di certificazione o di controllo nell'elenco degli obblighi (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP).

Allo stadio dell'esame formale l'Istituto verifica la pertinenza dell'organismo designato. A tal fine il richiedente deve presentare la prova dell'esistenza di un rapporto contrattuale o precontrattuale con l'organismo di certificazione (art. 15 cpv. 1 O-DOP). Inoltre deve allegare almeno la prova del deposito di una domanda di accreditamento presso il SAS (per ulteriori dettagli cfr. n. 4.4.5.1, pag. 50).

3.2.3 Elenco degli obblighi incompleto

Qualora l'elenco degli obblighi non comprenda tutti gli elementi enumerati all'articolo 6 capoverso 1 lettere a-f O-DOP l'Istituto invita il richiedente a completarlo. Se quest'ultimo non vi provvede entro il termine fissato l'Istituto dichiara la domanda di registrazione irricevibile in quanto non contenente un elenco degli obblighi conforme ai requisiti minimi richiesti. In tal caso la tassa incassata dall'Istituto non è restituita.

4. Esame materiale

Se le condizioni formali sono soddisfatte, l'Istituto procede all'esame materiale della domanda di registrazione.

4.1 Denominazione

4.1.1 Natura della denominazione

4.1.1.1 Considerazioni generali

La denominazione per cui è richiesta la protezione deve essere, in linea di principio, un nome geografico. Deve trattarsi di una denominazione utilizzata per designare un prodotto.

Secondo la prassi in materia di DOP e IGP per i prodotti agricoli, il dossier sull'evoluzione storica del prodotto consente di provare l'uso del nome e della sua notorietà. Esso deve presentare gli elementi chiave della storia del prodotto, in particolare le prime testimonianze dell'utilizzo del nome, corredate, laddove possibile, dalle prime descrizioni del prodotto e, se del caso, dal metodo di trasformazione. Si privilegeranno le citazioni e i riferimenti letterari che consentono di fissare storicamente il prodotto al luogo¹⁶. Il dossier sull'evoluzione storica

¹⁵ Cfr. per analogia (rapporto esplicativo, pag. 11): Guida dell'UFAG per il deposito di una domanda di registrazione o di una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi (di seguito: Guida dell'UFAG), pag. 14.

¹⁶ Guida dell'UFAG: n. 4.5, pag. 11.

del prodotto consente di dimostrare l'utilizzo del nome così come l'anzianità e la tradizione del prodotto per risalire alle sue origini. Questi requisiti fanno sì che siano registrati solo prodotti tradizionali¹⁷.

L'Istituto non intende divergere dalla prassi sviluppata in materia di DOP e di IGP agricole in questo contesto.

Se la denominazione richiesta non corrisponde al quadro generale definito all'articolo 2 O-DOP, segnatamente se il richiedente non dimostra che corrisponde alla definizione di denominazione tradizionale (cfr. n. 4.1.1.2, pag. 41), l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

4.1.1.2 Denominazione tradizionale

Anche le denominazioni tradizionali possono beneficiare della protezione quali DO o IG¹⁸. Per denominazione tradizionale si intende un'indicazione di provenienza che, pur non riferendosi direttamente a un luogo o a una regione geografica, è percepita come riferimento indiretto a un luogo geografico per un uso in atto da diversi anni¹⁹. Una denominazione tradizionale può essere registrata solo se si rende verosimile che il prodotto a cui si riferisce soddisfa tale nozione. A tale scopo la domanda deve in particolare contenere gli elementi atti a rendere verosimile che il prodotto proviene dall'area geografica (dossier sull'evoluzione storica e rintracciabilità) nonché gli elementi atti a giustificare il legame del prodotto con l'ambiente geografico o l'origine geografica (tipicità del prodotto).

L'Istituto non intende divergere dalla prassi sviluppata in materia di DOP e di IGP agricole in relazione alle denominazioni tradizionali (cfr. anche n. 4.1.1.1, pag. 40).

4.1.2 Denominazioni escluse dalla protezione

Sono escluse dalla protezione a titolo di DOP o di IGP le denominazioni di seguito indicate.

4.1.2.1 Denominazioni ingannevoli

L'O-DOP non prevede disposizioni esplicite volte a escludere le denominazioni ingannevoli. Tuttavia, una DOP o un'IGP costituisce un'indicazione di provenienza ai sensi dell'articolo 47 segg. LPM. Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 2 lettera c in combinato disposto con l'articolo 47 capoverso 1 LPM è un fatto d'esperienza che un'indicazione geografica, utilizzata come segno per dei prodotti, suscita nel destinatario l'idea che l'offerta in questione provenga dal luogo designato²⁰. La registrazione di una denominazione ingannevole circa l'effettiva provenienza dei prodotti è pertanto vietata (art. 47 cpv. 3 lett. a LPM)²¹.

¹⁷ Cfr. in merito: DTF 133 II 429, consid. 6.4 – Raclette.

¹⁸ Rapporto esplicativo, pag. 8.

¹⁹ Cfr. in merito: DTF 133 II 429, consid. 6.4 – Raclette.

²⁰ TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.); TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO; TAF B-915/2009, consid. 2.3 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

²¹ Rapporto esplicativo, pag. 9.

La provenienza geografica dei prodotti è determinata dall'area geografica ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b O-DOP delimitata nell'elenco degli obblighi. Se la denominazione contiene un nome geografico che non corrisponde all'area geografica delimitata nell'elenco degli obblighi l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

4.1.2.2 Denominazioni omonime

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 O-DOP possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime. Condizioni pratiche devono tuttavia permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore (art. 3 cpv. 2 O-DOP).

In materia di DOP e di IGP, a differenza del diritto sui marchi, la registrazione anteriore di una denominazione non dà diritto a un trattamento preferenziale. In effetti non è sempre garantito che una registrazione anteriore di una denominazione omonima abbia una legittimazione maggiore rispetto a una registrazione successiva²².

L'articolo 6 capoverso 2 O-DOP stabilisce che l'elenco degli obblighi può altresì contenere la descrizione della forma particolare del prodotto (lett. b) o degli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio (lett. c). Tali elementi costituiscono le condizioni pratiche a cui si riferisce l'articolo 3 capoverso 2 O-DOP²³. L'elenco degli obblighi può ad esempio definire le prescrizioni concernenti l'etichettatura, in particolare l'indicazione del Paese di provenienza, l'uso di simboli, ecc. Questi elementi supplementari da indicare possono altresì vertere, a seconda dei casi, sull'imballaggio del prodotto.²⁴

Nell'ambito dell'esame del rischio d'inganno occorre basarsi sulla percezione dei destinatari determinanti del prodotto interessato. In linea generale è determinante la percezione del segno da parte del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento.

Qualora l'elenco degli obblighi non contenga le indicazioni atte a escludere un rischio d'inganno l'Istituto invita il richiedente a completarlo. Se quest'ultimo non vi provvede o se i complementi apportati all'elenco degli obblighi non permettono d'escludere tale rischio l'Istituto respinge la domanda di registrazione.

²² Rapporto esplicativo, pag. 8.

²³ Cfr. in questo senso: Rapporto esplicativo, pag. 8.

²⁴ Per illustrare questo tipo di scenario, si può citare la registrazione da parte dell'UE della denominazione Gruyère per la Francia come IGP avvenuta nel 2013 e dunque dopo che la denominazione Gruyère era stata protetta dall'UE per la Svizzera in virtù dell'allegato 12 dell'accordo settoriale. Oltre al fatto che l'elenco degli obblighi del prodotto francese (in particolare, la presenza obbligatoria di buchi) conferisce al medesimo un aspetto che si distingue da quello del prodotto svizzero, la decisione di registrazione dell'UE comporta l'obbligo della menzione del Paese d'origine nel medesimo campo visivo e in caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per la denominazione protetta, nonché il divieto di utilizzare bandiere o rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche o la provenienza del prodotto.

4.1.2.3 Denominazioni generiche

Dalla protezione sono altresì escluse le denominazioni generiche (art. 50*b* cpv. 4 LPM).

4.1.2.3.1 Nozione

Né la LPM né il relativo messaggio del Consiglio federale né l'O-DOP indicano che cosa si debba intendere per denominazione generica. Occorre pertanto basarsi sulla prassi in materia di DOP e di IGP agricole, in quanto anche l'articolo 16 capoverso 3 LAgr esclude in maniera identica la registrazione delle denominazioni generiche.

A differenza dell'O-DOP, l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole precisa che per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è diventato un nome comune che lo designa. Giusta l'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell'opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine²⁵.

Secondo la giurisprudenza l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole non descrive tutti i casi di denominazioni generiche e di conseguenza possono esistere denominazioni generiche che non soddisfano tale definizione, quali ad esempio denominazioni che, dalla loro origine, presentano un carattere generico²⁶.

È pertanto determinante stabilire se al momento del deposito della domanda di registrazione oggetto del contenzioso la denominazione in questione aveva o meno un carattere generico²⁷. Non è rilevante, in particolare, se il carattere generico esiste da sempre o è il risultato di un'evoluzione²⁸.

4.1.2.3.2 Prove

Per determinare se al momento del deposito della domanda di registrazione la denominazione identifica un prodotto rispetto alla sua origine e non presenta dunque un carattere generico, il richiedente deve produrre tutti i mezzi di prova atti a descrivere la situazione prevalente in tale momento.

L'indagine demoscopica costituisce senza dubbio un elemento importante ai fini dell'esclusione del carattere generico di una denominazione. Non è tuttavia l'unico elemento da prendere in considerazione. Oltre all'indagine demoscopica, altri mezzi di prova possono essere rilevanti, segnatamente le definizioni di dizionari contemporanei e lo stato della legislazione in vigore, gli articoli dei giornali o di altre pubblicazioni. Gli elementi puramente

²⁵ Cfr. anche TF 2C_816/2008, consid. 5.2.2 – Damassine II; TAF B-6251/2007, consid. 4.3.1 – Damassine.

²⁶ TAF B-4820/2012, consid. 5.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

²⁷ DTF 133 II 429, consid. 8.2.3 e 9 – Raclette II.

²⁸ TAF B-4820/2012 consid. 5.3.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

storici hanno per contro un'importanza limitata²⁹. Gli elementi di prova possono essere definizioni del prodotto (dizionari, manuali tecnici, ecc.), sentenze di tribunale, accordi internazionali relativi alla protezione delle indicazioni di provenienza, indagini presso i consumatori, volume delle imitazioni, riferimenti utilizzati nell'etichettatura e nella pubblicità e qualsiasi altro elemento pertinente³⁰.

4.1.2.4 Altri motivi d'esclusione

Sono altresì escluse dalla protezione le denominazioni in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi.

4.1.2.4.1 Denominazioni contrarie al diritto vigente

L'esclusione in seguito alla violazione del diritto vigente si applica alle denominazioni contrarie al diritto nazionale³¹ o in contrasto con gli impegni della Svizzera derivanti da trattati internazionali.

La portata di questo motivo d'esclusione è tuttavia limitata dalla possibilità di registrare denominazioni omonime (cfr. n. 4.1.2.2, pag. 42).

4.1.2.4.2 Denominazioni contrarie all'ordine pubblico e ai buoni costumi

Le denominazioni tradizionali possono essere respinte se sono in contrasto con l'ordine pubblico o i buoni costumi (cfr. n. 4.1.1.2, pag. 41). Per contro, in linea di massima alle denominazioni geografiche non possono essere applicati questi motivi d'esclusione poiché un nome geografico non può essere contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

In materia di marchi l'Istituto respinge in quanto contrari all'ordine pubblico i segni che violano i principi fondamentali del diritto svizzero. Sono da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista, antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno³².

In materia di registrazione di una DO o di un'IG, occorre prudenza nella valutazione dell'esistenza dei motivi d'esclusione summenzionati. In effetti, nella maggioranza dei casi una denominazione il cui carattere tradizionale è accertato non dovrebbe poter essere esclusa dalla protezione sulla base dei motivi summenzionati. Restano salve le denominazioni palesemente contrarie ai principi generali del diritto svizzero o apertamente razziste, oscene o antireligiose.

²⁹ TAF B-4820/2012 consid. 5.2.2 e 5.3.1 – Absinthe, Fée verte, La Bleue; TAF B-6251/2007 consid. 3.1.4 e 4.3.5 – Damassine; TF 2C_816/2008 consid. 6.4.6 – Damassine II.

³⁰ Guida dell'UFAG, pag. 11.

³¹ P.es.: denominazione relativa a un prodotto la cui vendita è proibita.

³² Direttive IPI marchi, Parte 5, n. 6.

4.2 Delimitazione dell'area geografica

Insieme alla rappresentatività del raggruppamento, l'elenco degli obblighi e il controllo, la delimitazione dell'area geografica è uno dei quattro elementi principali della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Soltanto gli agenti attivi in tale area geografica possono in effetti essere autorizzati a utilizzare la denominazione protetta presentando la loro certificazione (cfr. Parte 5, n. 3, pag. 67), fornire le materie prime o eseguire una tappa di produzione utile all'elaborazione del prodotto finale.

In genere la delimitazione corrisponde ai confini politici esistenti (lista di Comuni, distretti o Cantoni; cfr. n. 3.2.1, pag. 39). Nel caso di una DO il richiedente deve inoltre delimitare l'area geografica in cui gli operatori possono essere autorizzati a fornire le materie prime che compongono il prodotto. In particolare in quest'eventualità è possibile che la delimitazione non corrisponda ai confini politici, ma si riferisca ad altre zone territoriali quali ad esempio delle valli o delle sorgenti. Indicazioni di questo genere sono accettate nella misura in cui sono delimitate in maniera oggettiva e chiara. In ogni caso devono poter essere messe in relazione con il nome di un Comune, di un distretto o di un Cantone.

In linea di principio l'area geografica deve essere delimitata in modo da formare una zona unitaria e precisa. A titolo eccezionale, qualora sia necessario per motivi storici o politici, è possibile includere nell'area geografica delle zone satellite³³. In tal caso spetta al richiedente provare che la condizione di tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica è soddisfatta anche nelle zone satellite.

Nell'ambito del controllo della delimitazione dell'area geografica l'Istituto verifica segnatamente il bisogno di disponibilità della denominazione depositata rispetto alla delimitazione proposta. A tale riguardo occorre altresì considerare il bisogno di disponibilità futuro. L'area geografica non deve infatti limitarsi ai territori in cui il prodotto è effettivamente fabbricato al momento del deposito, bensì deve includere gli altri luoghi in cui il medesimo prodotto potrebbe oggettivamente essere fabbricato³⁴. In questo contesto resta salva la condizione di tipicità del prodotto rispetto alla sua origine (cfr. n. 4.3).

4.3 Tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica

Le DOP e le IGP sono indicazioni di provenienza qualificate. Si parla di indicazione di provenienza qualificata quando una qualità determinata, una reputazione particolare o altre caratteristiche determinate sono essenzialmente attribuibili alla provenienza geografica, ovvero quando l'ambiente geografico di un Paese, di una regione o di un luogo ha un'influenza essenziale sulla particolarità del prodotto³⁵. Il richiedente deve pertanto allegare alla domanda gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità, le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica (art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP).

³³ Cfr. in questo senso TF 2C_1004/2014, consid. 5.4 – Gruyère.

³⁴ TF 2C_1004/2014, consid. 5.3 – Gruyère.

³⁵ Cfr. art. 22 cpv. 1 Accordo TRIPS.

Questa condizione corrisponde al criterio «legame al territorio» previsto all'articolo 6 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza DOP/IGP agricole. La giurisprudenza in relazione a questa disposizione può dunque essere ripresa per analogia.

La tipicità del prodotto legata alla sua origine è delimitata in funzione di fattori naturali, in particolare geografici (cfr. delimitazione dell'area geografica: n. 4.2, pag. 45) e umani (questi ultimi sono predominanti)³⁶.

Per quanto concerne i fattori umani occorre rendere verosimile che, in un determinato territorio, esiste una tradizione di fabbricazione del prodotto interessato, di esecuzione di una tappa della sua produzione o della consegna di materiali necessari alla sua fabbricazione³⁷. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che la consegna del latte di un villaggio per la fabbricazione di Gruyère DOP per un periodo massimo di 19 anni era troppo corta per essere considerata tradizionale e giustificare un legame al territorio. Per contro, una tradizione di 78 anni nella fabbricazione di Gruyère è stata giudicata sufficiente³⁸.

Per giustificare la tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica il richiedente deve produrre tutti i mezzi di prova adeguati. Deve segnatamente presentare all'Istituto un dossier che descriva dettagliatamente come l'area geografica delimitata influisce in maniera essenziale sulla particolarità del prodotto in funzione di fattori naturali e umani. Quanto ai fattori umani, il dossier deve includere in particolare una descrizione dell'evoluzione storica atta a comprovare che nell'area geografica determinata esiste una tradizione legata alla fabbricazione del prodotto interessato. Il dossier sull'evoluzione storica deve inoltre illustrare che la medesima tradizione è inesistente o insufficiente al di fuori dell'area geografica delimitata.

La tipicità del prodotto legata alla sua origine geografica può altresì risultare dalla sua percezione da parte dei consumatori, che deve essere illustrata attraverso i risultati di un'indagine demoscopica (cfr. Parte 1, n. 4.5.1.2, pag. 17). Questo elemento, da solo, non è sufficiente ad attestare la tipicità. Il richiedente non può essere dispensato dalla presentazione di un dossier sufficientemente dettagliato, che consenta di stabilire in modo oggettivo che l'area geografica delimitata influenza in maniera essenziale la particolarità del prodotto in funzione di fattori naturali e umani.

4.4 Elenco degli obblighi

4.4.1 Considerazioni generali

L'elenco degli obblighi è uno degli elementi centrali della domanda di registrazione³⁹. È costituito da un compendio di regole generali e astratte che gli attori del settore interessato si

³⁶ TF 2C_1004/2014, consid. 5.5 – Gruyère.

³⁷ TF 2C_1004/2014, consid. 5.2 e 5.3 – Gruyère.

³⁸ TF 2C_1004/2014, consid. 5.3 e 5.5 – Gruyère.

³⁹ DTF 137 II 152, consid. 5.4.1 – Saucisson vaudois.

impongono volontariamente e che devono essere concretizzate in una decisione individuale⁴⁰. Il suo contenuto ha pertanto un carattere di diritto pubblico⁴¹.

L'articolo 6 capoverso 1 O-DOP stabilisce il contenuto minimo dell'elenco degli obblighi. Questo deve comprendere: a) la denominazione o le denominazioni e la categoria di registrazione; b) la delimitazione dell'area geografica del prodotto; c) la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una DO; d) la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologiche; e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; f) la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi.

L'elenco degli obblighi può altresì comprendere altre indicazioni facoltative (art. 6 cpv. 2 O-DOP), ovvero: a) i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito; b) la descrizione della forma particolare del prodotto; c) gli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio; d) gli elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell'area geografica delimitata.

Questi elementi servono essenzialmente a evitare la banalizzazione di un prodotto provvisto della protezione quale IGP o DOP e ad attuare la relazione con il legame geografico formulato nella domanda. Questi criteri non sono tuttavia immutabili, bensì possono subire modifiche (cfr. Parte 4, pag. 64 segg.)⁴².

Nel quadro dell'esame del contenuto dell'elenco degli obblighi l'Istituto verifica segnatamente se esso rispetta la Costituzione e l'insieme della legislazione federale e cantonale⁴³.

4.4.2 Denominazioni e categoria di registrazione

L'elenco degli obblighi deve comprendere la denominazione o le denominazioni che disciplina nonché la categoria di registrazione interessata (DOP o IGP; art. 6 cpv. 1 lett. a O-DOP).

È possibile che più denominazioni (per la denominazione cfr. n. 4.1, pag. 40) possano essere registrate per lo stesso prodotto o che più denominazioni si applichino a versioni leggermente diverse dello stesso prodotto. A titolo d'esempio, in materia di DOP agricole le denominazioni «Gruyère DOP» e «Gruyère d'alpage DOP» sono definite e protette nello stesso elenco degli obblighi con esigenze diverse per i due prodotti⁴⁴. In questi casi l'Istituto verifica se l'elenco degli obblighi è sufficientemente chiaro.

⁴⁰ DTF 134 II 272, consid. 3.2 – Gruyère.

⁴¹ DTF 138 II 134, consid. 4.3.2 – Gruyères.

⁴² TAF B-5523/2007, consid. 5.3 e 6 – Saucisson vaudois.

⁴³ TF 2C_1004/2014, consid. 5.2 – Gruyère.

⁴⁴ Rapporto esplicativo, pag. 11.

4.4.3 Area geografica

L'elenco degli obblighi deve menzionare l'area geografica (art. 6 cpv. 1 lett. b O-DOP) come è stata definita e delimitata (in merito alla delimitazione dell'area geografica cfr. n. 4.2, pag. 45).

4.4.4 Prodotto

L'elenco degli obblighi rappresenta la guida all'uso per l'elaborazione di un determinato prodotto. Deve permettere ai produttori della regione o del luogo interessati, nonché agli organismi di controllo, di valutare se un prodotto concreto soddisfa le condizioni d'utilizzo della DO o dell'IG. Deve dunque contenere la definizione dettagliata del prodotto protetto, la quale stabilisce sia l'entità degli obblighi da rispettare in vista dell'utilizzo di una DOP o di un'IGP sia l'entità della protezione nei confronti di terzi in virtù della registrazione⁴⁵.

4.4.4.1 Descrizione del prodotto

L'elenco degli obblighi deve includere una descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie prime e le principali caratteristiche sensoriali (p. es. aroma, odore, sapore, consistenza, colore, profilo visivo e sensoriale), fisiche (p.es. forma, peso, aspetto, consistenza, densità, dimensione o colore⁴⁶), chimiche (p.es. composizione, presenza o assenza di additivi, di residui) e microbiologiche (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. d O-DOP).

Il richiedente deve enumerare le proprietà importanti che consentono di riconoscere il prodotto finito sulla base della relativa descrizione. Questi elementi fungono da base per il controllo ai sensi dell'articolo 15 segg. O-DOP, il cui obiettivo è garantire la conformità del prodotto all'elenco degli obblighi e così conservare o ottenere la fiducia dei destinatari (cfr. n. 4.4.5, pag. 49 e Parte 5, pag. 67)⁴⁷.

La descrizione del prodotto deve illustrare le proprietà specifiche derivanti dalla sua origine, ovvero le caratteristiche che permettono di distinguerlo oggettivamente da altri prodotti della stessa categoria. Questa parte deve essere dettagliata poiché si tratta di una componente essenziale della DOP o dell'GP. Inoltre, la descrizione precisa del prodotto oggetto della domanda è importante perché determina la protezione che potrà essere offerta al nome del prodotto. Anche la presentazione stessa del prodotto deve essere descritta. In altri termini deve essere indicato se la protezione è richiesta per il prodotto fresco o trasformato, intero o tagliato, condizionato o sfuso. Ciò consente al richiedente di stabilire da quale e/o fino a quale stadio di trasformazione il prodotto presenta le caratteristiche della DO o dell'IG⁴⁸.

Le esigenze risultanti da legislazioni pertinenti del diritto federale quali la legislazione sulle derrate alimentari o sulle acque minerali non devono essere riprese nell'elenco degli obblighi poiché sono comunque obbligatorie. In caso di contraddizioni tra l'elenco degli obblighi e la

⁴⁵ TAF B-5523/2007, consid. 5.3 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁶ TAF B-5523/2007, consid. 7.1 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁷ TAF B-5523/2007, consid. 7.1 – Saucisson vaudois IGP.

⁴⁸ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 13.

legislazione vigente, è prioritaria quest'ultima e l'elenco degli obblighi deve essere modificato di conseguenza.

4.4.4.2 Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto

L'elenco degli obblighi deve inoltre contenere una descrizione dei metodi di ottenimento del prodotto (art. 6 cpv. 1 lett. e O-DOP).

Il metodo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto, se riconosciuto, deve essere oggetto di una descrizione precisa cosicché qualsiasi produttore che vi si attenga possa fregiarsi della denominazione protetta. La descrizione deve contribuire a identificare l'essenza del prodotto. Per questo deve illustrare le tecniche attuate e le caratteristiche qualitative del prodotto finale, sottolineando le particolarità legate al prodotto⁴⁹.

Le disposizioni obbligatorie di altre leggi o ordinanze federali non rientrano in questa descrizione in quanto devono comunque essere rispettate. In caso di contraddizioni tra l'elenco degli obblighi e la legislazione vigente, è prioritaria quest'ultima e l'elenco degli obblighi deve essere modificato di conseguenza.

4.4.4.3 Definizione delle tappe della produzione

Se la domanda riguarda una denominazione d'origine, il richiedente deve definire anche le tappe della produzione (art. 6 cpv. 1 lett. c O-DOP).

Queste indicazioni consentono di tenere conto della specificità delle DO⁵⁰. In effetti, un prodotto in relazione a cui è richiesta la protezione di una DO è il risultato di una serie di tappe di produzione diverse attuate da più produttori (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b O-DOP). Nella misura in cui l'elenco degli obblighi rappresenta una guida all'uso per l'elaborazione di un determinato prodotto che permette ai produttori interessati di sapere come e a quali condizioni elaborare il prodotto e agli organismi di controllo di valutare se un prodotto soddisfa i criteri d'utilizzo⁵¹, spetta al richiedente di una DO il cui prodotto è elaborato attraverso diverse tappe di produzione distinte e successive definirle in modo sufficientemente chiaro. Gli organismi di controllo sono così in grado di verificare se i diversi produttori coinvolti nell'elaborazione finale del prodotto rispettano le condizioni dell'elenco degli obblighi per ciascuna delle tappe definite (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP).

4.4.5 Organismo di certificazione o di controllo

Un sistema di protezione delle denominazioni ai sensi dell'O-DOP è credibile soltanto se gli obblighi fissati dagli operatori della filiera sono controllati (in merito al controllo in senso stretto cfr. Parte 5, pag. 67 segg.). Per tale motivo il controllo del rispetto dell'elenco degli obblighi non può essere effettuato dal richiedente stesso (autocontrollo). Al contrario, spetta

⁴⁹ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 14.

⁵⁰ Rapporto esplicativo, pag. 11.

⁵¹ Cfr. TAF B-5523/2007, consid. 5.3 – Saucisson vaudois.

a quest'ultimo, in conformità all'articolo 6 capoverso 1 lettera f O-DOP, designare un organismo di controllo terzo.

4.4.5.1 Organismo di certificazione (denominazioni svizzere)

Per le denominazioni svizzere il richiedente deve designare nell'elenco degli obblighi uno o più organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP). Il suo ruolo è rilasciare certificati di conformità che attestano che il prodotto, debitamente identificato, è conforme all'elenco degli obblighi e può quindi fregiarsi della denominazione protetta (cfr. art. 15 cpv. 1 O-DOP; per maggiori dettagli sul controllo cfr. Parte 5, pag. 67 segg.).

Il richiedente non può scegliere un organismo qualsiasi. Può infatti essere designato soltanto un organismo accreditato conformemente all'OAccD per la denominazione di cui garantisce la protezione (art. 15 cpv. 2 O-DOP). Il SAS, gestito dalla SECO, dispone della competenza per rilasciare un accreditamento⁵². Per essere accreditato, l'organismo deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all'allegato 2 all'OAccD (art. 7 cpv. 1 OAccD)⁵³. La norma applicabile alla valutazione della conformità per gli organismi di certificazione dei prodotti è la norma ISO/CEI 17065:2012⁵⁴, i cui requisiti sono completati dall'articolo 16 O-DOP⁵⁵.

Possono essere accreditati e quindi designati come organismi di certificazione gli organismi di valutazione della conformità di imprese iscritte nel registro di commercio svizzero e che hanno il loro domicilio in Svizzera e gli organismi di valutazione della conformità statali in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. a e b OAccD). Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche gli organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera e gli organismi di valutazione della conformità all'estero (art. 4 cpv. 2 lett. a e b OAccD).

Se allo stadio dell'esame formale il richiedente deve unicamente stabilire l'esistenza di un rapporto contrattuale con un organismo e quest'ultimo ha depositato una domanda di accreditamento presso il SAS, allo stadio dell'esame materiale deve provare che l'organismo di certificazione è stato accreditato per la denominazione richiesta.

A differenza dell'articolo 7 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza DOP/IGP agricole, l'articolo 6 capoverso 1 lettera f O-DOP non prevede che il richiedente debba menzionare anche le esigenze minime del controllo nell'elenco degli obblighi. Quest'indicazione non è obbligatoria per le DO e le IG ai sensi dell'O-DOP poiché le modalità minime del controllo sono definite all'articolo 16 O-DOP. Il richiedente può in ogni caso prevedere modalità di controllo più

⁵² Art. 14 cpv. 1 OAccD.

⁵³ Per maggiori dettagli in merito alla procedura di accreditamento cfr. <https://www.sas.admin.ch/sas/it/home.html>.

⁵⁴ La norma è disponibile (a pagamento) sul sito http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail?csnumber=46568.

⁵⁵ Rapporto esplicativo, pag. 16.

rigorose. L'Istituto verifica se le modalità di controllo definite dal richiedente rispettano le esigenze minime di cui all'articolo 16 O-DOP.

Insieme alla domanda, il richiedente deve depositare il manuale di controllo elaborato per la denominazione dall'organismo di certificazione (art. 15 cpv. 3 e 4 O-DOP). L'Istituto verifica se tale manuale rispetta le esigenze minime formulate all'articolo 16 O-DOP e, all'occorrenza, se tiene conto delle modalità supplementari definite dal richiedente.

4.4.5.2 Organismo di controllo (denominazioni estere)

Per le denominazioni estere il richiedente deve designare nell'elenco degli obblighi uno o più organismi di controllo privati o una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 6 cpv. 1 lett. f O-DOP).

La nozione di «organismo di controllo» include gli organismi di ispezione e di certificazione secondo la terminologia dell'OAccD, nonché qualsivoglia organismo di controllo che possa svolgere la stessa funzione⁵⁶. La scelta tra un organismo di controllo privato o pubblico (autorità) dipende dal Paese d'origine (art. 18 cpv. 1 O-DOP).

Se il richiedente designa un organismo di controllo privato deve allegare alla domanda tutti i mezzi di prova adeguati per dimostrare che nessuna autorità pubblica nel Paese d'origine dispone della competenza di verificare il rispetto dell'elenco degli obblighi o che tale competenza è delegata dalla legislazione pertinente a un organismo privato attraverso un sistema di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP. Qualora tali documenti non siano redatti in una lingua ufficiale deve allegarne una traduzione certificata conforme (a questo proposito cfr. Parte 1, n. 4.9, pag. 25 seg.).

4.4.6 Elementi facoltativi dell'elenco degli obblighi

A titolo facoltativo, l'elenco degli obblighi può comprendere gli elementi indicati all'articolo 6 capoverso 2 O-DOP. Nel caso in cui il richiedente decida di inserire tali elementi nell'elenco degli obblighi l'Istituto verifica la loro conformità alla Costituzione federale e alla legislazione applicabile nonché la loro coerenza con gli elementi obbligatori. In particolare, tali elementi devono essere integrati nel sistema di controllo figurando nel manuale di controllo ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 O-DOP elaborato dall'organismo di certificazione.

4.4.6.1 Criteri di valutazione della qualità del prodotto

Il richiedente può aggiungere all'elenco degli obblighi dei criteri di valutazione della qualità del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. a O-DOP).

Tali criteri fungono da base per il controllo della conformità del prodotto rispetto alla sua descrizione (art. 6 cpv. 1 lett. d O-DOP; cfr. n. 4.4.4.1, pag. 48), della descrizione del suo metodo di ottenimento (art. 6 cpv. 1 lett. e O-DOP; cfr. n. 4.4.4.2, pag. 49) e, all'occorrenza, della definizione delle tappe della sua produzione (art. 6 cpv. 1 lett. c O-DOP; cfr. n. 4.4.4.3,

⁵⁶ Rapporto esplicativo, pag. 17.

p. 49). Tali criteri non devono condurre a un'elusione delle esigenze derivanti dagli elementi obbligatori dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere a-f O-DOP.

Se l'elenco degli obblighi contiene criteri di valutazione della qualità del prodotto, l'Istituto verifica se sono considerati nel manuale di controllo secondo l'articolo 15 capoverso 3 O-DOP.

4.4.6.2 Elementi relativi alla forma particolare del prodotto

Il richiedente può indicare nell'elenco degli obblighi degli elementi relativi alla forma particolare del prodotto (art. 6 cpv. 2 lett. b O-DOP). Se il prodotto ha una forma particolare, il richiedente ha la possibilità di descriverla.

Per avere una forma particolare il prodotto deve distinguersi nettamente dagli altri prodotti comparabili nella sua forma (aspetto esterno, caratteristiche fisiche)⁵⁷. A tale proposito l'Istituto si fonda sulla prassi in materia di marchi tridimensionali in senso stretto⁵⁸.

Se l'Istituto ritiene che il prodotto non disponga di una forma particolare, invita il richiedente a eliminare l'indicazione dei relativi elementi nell'elenco degli obblighi. Per contro, se la forma particolare è attestata, è vietato qualsiasi ricorso a tale forma per un prodotto che non rispetta l'elenco degli obblighi (art. 19 cpv. 3 lett. c O-DOP).

4.4.6.3 Elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio

L'elenco degli obblighi può inoltre contenere degli elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio (art. 6 cpv. 2 lett. c O-DOP).

Tali elementi riguardano soprattutto i marchi di rintracciabilità (art. 17 O-DOP) con l'indicazione dell'organismo di certificazione.

Può altresì trattarsi di elementi per l'armonizzazione della dimensione, della grafica o del logo della denominazione protetta. Le menzioni «denominazione d'origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o i relativi acronimi «DOP» o «IGP» devono obbligatoriamente figurare in una lingua ufficiale sull'etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta svizzera è registrata e impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi (art. 20 cpv. 1 O-DOP). Tali indicazioni sono per contro facoltative per le denominazioni estere (art. 20 cpv. 2 O-DOP)⁵⁹.

Entrano parimenti in linea di conto quali elementi specifici dell'etichettatura o dell'imballaggio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera c O-DOP gli elementi che consentono di distinguere la denominazione e il prodotto interessato da denominazioni omonime o parzialmente omonime (condizioni pratiche secondo l'art. 3 cpv. 2 O-DOP; cfr. n. 4.1.2.2, pag. 42).

⁵⁷ Cfr. per analogia: Guida dell'UFAG, pag. 16.

⁵⁸ Direttive IPI marchi, Parte 5, n. 4.12.3.

⁵⁹ Rapporto esplicativo, pag. 15.

4.4.6.4 Elementi relativi alla presentazione

Giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera d O-DOP l'elenco degli obblighi può comprendere elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell'area geografica delimitata.

4.5 Particolarità riguardanti l'esame materiale delle domande di registrazione di denominazioni estere

L'O-DOP ammette la registrazione di denominazioni estere e di denominazioni concernenti aree geografiche di Paesi terzi.

Una domanda di registrazione di una denominazione estera può essere accettata solo se la denominazione è già protetta nel Paese d'origine (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. c O-DOP). Anche se è già stata esaminata dall'autorità del Paese terzo in questione, in linea di principio deve soddisfare le stesse condizioni previste per le denominazioni svizzere. L'esame dell'Istituto è tuttavia meno esteso. L'Istituto esamina gli elementi seguenti:

- la pertinenza della categoria di registrazione richiesta: anche se la denominazione è stata registrata nel Paese d'origine quale DOP, l'Istituto verifica se corrisponde alla definizione legale di DO ai sensi dell'articolo 2 lettera a O-DOP e, all'occorrenza, la trasforma in un'IGP;
- l'esame del carattere generico della denominazione richiesta e dell'esistenza di altri motivi d'esclusione;
- la legalità dell'elenco degli obblighi rispetto al diritto svizzero;
- la pertinenza del sistema di controllo: il richiedente deve allegare alla domanda un documento che descriva il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati o dalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 5 cpv. 3 lett. d O-DOP). L'Istituto verifica se tale sistema è in grado di garantire il rispetto dell'elenco degli obblighi. A tale scopo può, ad esempio, consultare il SAS (cfr. art. 7 cpv. 2 O-DOP).

4.6 Pareri

L'articolo 7 O-DOP consente all'Istituto di chiedere il parere di esperti (cpv. 1). Deve inoltre consultare le autorità federali e cantonali interessate (cpv. 2). Nella decisione in merito alla domanda, l'Istituto tiene conto dei pareri espressi al momento della consultazione (art. 8 cpv. 1 O-DOP).

4.6.1 Consultazione di esperti

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 O-DOP l'Istituto può chiedere il parere di esperti.

Tale possibilità non costituisce un provvedimento istruttorio in senso stretto (perizia) mirante a eliminare una determinata lacuna nel dossier presentato dal richiedente. L'onere della prova dell'ammissibilità alla registrazione di una denominazione incombe infatti interamente

sul richiedente⁶⁰ e di conseguenza se i mezzi di prova prodotti sono insufficienti l'Istituto non adotta alcun provvedimento istruttorio attivo e respinge la domanda.

La possibilità accordata all'Istituto dall'articolo 7 capoverso 1 O-DOP gli permette di ricorrere a specialisti esterni per ottenere informazioni necessarie all'esame materiale delle domande di registrazione⁶¹. In particolare, l'Istituto si avvale di esperti quando questioni legate alla definizione delle tappe della produzione, alla descrizione del prodotto e al relativo metodo di ottenimento, alla definizione dei criteri di valutazione della qualità del prodotto finale o agli elementi relativi alla presentazione non possono essere trattate senza conoscenze tecniche specifiche.

L'Istituto consente al richiedente di rispondere ai pareri espressi dagli esperti e all'occorrenza di adeguare la domanda alla luce delle loro osservazioni.

4.6.2 Consultazione delle autorità interessate

Al termine dell'esame materiale della domanda l'Istituto invita le autorità federali interessate e i Cantoni a esprimere un parere.

Una volta ricevuti, l'Istituto comunica tali pareri al richiedente e gli accorda la possibilità di formulare le proprie osservazioni prima di decidere in merito alla domanda di registrazione.

5. Decisione e pubblicazione

5.1 Decisione

L'Istituto emette una decisione sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2-6 O-DOP (art. 8 cpv. 1 O-DOP).

Se la domanda non è conforme a tali disposizioni l'Istituto la respinge. La tassa di deposito non è restituita al richiedente (cfr. Parte 1, n. 6.2.3.1 segg., pag. 27).

Se la domanda soddisfa le disposizioni di cui agli articoli 2-6 O-DOP l'Istituto ammette la registrazione. La decisione di registrazione può comportare condizioni pratiche ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 O-DOP o precisare che la protezione non è concessa per determinati elementi della denominazione interessata (art. 8 cpv. 2 O-DOP).

Contro la decisione di rigetto dell'Istituto può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione.

5.2 Pubblicazione della decisione di accettazione della domanda

In caso di accettazione della domanda, in conformità all'articolo 8 capoverso 3 lettera b O-DOP, l'Istituto pubblica sul Foglio federale e sul suo sito Internet i seguenti elementi:

- la denominazione o le denominazioni;
- la categoria di registrazione (DOP o IGP);

⁶⁰ TAF B-4820/2012, consid. 5.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

⁶¹ Rapporto esplicativo, pag. 12.

- il nome e l'indirizzo del raggruppamento o dell'autorità competente per il Paese d'origine e, all'occorrenza, del suo rappresentante;
- l'elenco degli obblighi: per motivi pratici è disponibile solo sul sito Internet dell'Istituto; può altresì essere consultato presso l'Istituto;
- la data di presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto nonché la data e il contenuto della decisione.

Entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione, contro la decisione può essere presentata un'opposizione dinanzi all'Istituto in conformità all'articolo 9 O-DOP (cfr. Parte 3, pag. 56).

5.3 Effetti della decisione di accettazione della domanda e della registrazione

Se non è stata presentata alcuna opposizione contro la decisione di accettazione della domanda o se un'opposizione è stata respinta in via definitiva, la DOP o l'IGP viene iscritta nel registro (art. 11 cpv. 3 O-DOP) e la registrazione esplica tutti i suoi effetti. Ne risulta segnatamente che l'utilizzo della denominazione è riservato a prodotti identici o comparabili che soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi. Resta salvo l'utilizzo dei marchi identici o simili a un'indicazione geografica iscritta nel registro che sono stati depositati, registrati o acquisiti in buona fede prima del 1° gennaio 1996 o prima che la denominazione dell'indicazione geografica registrata fosse protetta nel Paese d'origine, nella misura in cui il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla LPM (art. 50b cpv. 5 LPM)⁶². Qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata è vietato per i prodotti comparabili che non adempiono all'elenco degli obblighi o per i prodotti non comparabili, se l'impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta (art. 50b cpv. 8 LPM; art. 19 cpv. 1 lett. a e b O-DOP). Conformemente all'articolo 19 capoverso 2 lettere a-d O-DOP tale protezione si estende segnatamente se la denominazione è imitata o evocata (cfr. art. 19 cpv. 3 O-DOP), se è tradotta o se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili oppure se la provenienza del prodotto è indicata.

⁶² Messaggio, pag. 7490-91.

Parte 3 – Procedura d'opposizione a una registrazione nazionale

1. Introduzione

La procedura d'opposizione secondo l'articolo 9 O-DOP permette alle persone fisiche o giuridiche menzionate all'articolo 9 capoverso 1 O-DOP di opporsi alla registrazione di una DO o di un'IG o a una modifica dell'elenco degli obblighi per i motivi di cui all'articolo 9 capoverso 3 O-DOP. Sotto il profilo procedurale l'opposizione è simile al ricorso amministrativo secondo l'articolo 44 segg. PA, nella misura in cui comporta essenzialmente un riesame della domanda di registrazione di una DO o di un'IG (cfr. n. 6, pag. 59).

2. Parti

2.1 Legittimazione attiva

Possono opporsi alla registrazione nazionale di una DO o di un'IG le persone indicate all'articolo 9 capoverso 1 O-DOP. Per quanto riguarda le persone legittimate ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP, si rimanda alle indicazioni riportate nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1, pag. 12). Qualora l'opponente non sia domiciliato in Svizzera, deve designare un domicilio di notifica in Svizzera o un rappresentante che dispone di un domicilio di notifica in Svizzera (cfr. Parte 1, n. 3.2.3, pag. 14).

2.1.1 Diritto di presentare opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a O-DOP

L'Istituto reputa che questa disposizione debba essere interpretata in conformità alla giurisprudenza relativa all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole e pertanto allo stesso modo dell'articolo 48 capoverso 1 PA, il quale definisce il diritto di ricorrere¹. Ha quindi diritto di presentare opposizione chiunque sia particolarmente toccato dalla decisione di registrazione oggetto dell'opposizione e abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.

L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammessa per un opponente solo in modo restrittivo. Oltre a un interesse concreto, quale ad esempio un interesse economico al contenuto della decisione oggetto del contenzioso, il diritto di opporsi presuppone che l'opponente abbia un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto del contenzioso e sia toccato più intensamente rispetto alle altre persone².

¹ Cfr. per analogia: TAF B-4757/2012, consid. 3.2.1 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

² Cfr. TAF B-4757/2012, consid. 3.2.2 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

2.1.2 Diritto di presentare opposizione delle associazioni

Un'associazione ha diritto di presentare opposizione a titolo personale se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 48 capoverso 1 PA. Tuttavia, pur non essendo toccata personalmente dalla decisione, può essere legittimata a presentare opposizione se le tre condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente: a) la difesa degli interessi degni di protezione dei suoi membri deve rientrare nei suoi obiettivi statutari; b) gli interessi in gioco devono essere condivisi dalla maggioranza o almeno da un numero elevato dei suoi membri; c) ciascun membro ha diritto di invocarli a titolo individuale³. La giurisprudenza giudica insufficienti i casi seguenti: una quindicina di membri su 200 toccati dalla decisione in questione⁴; tre membri su una sessantina di soci anche se gli statuti non prescrivono che debba essere toccata la maggioranza dei membri affinché l'associazione sia autorizzata ad agire⁵.

2.1.3 Diritto di agire dei Cantoni (art. 9 cpv. 1 lett. b O-DOP)

In conformità all'articolo 9 capoverso 1 lettera b O-DOP ha altresì diritto di opporsi un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denominazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 O-DOP o di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

2.2 Legittimazione passiva

Ha diritto di difendere il raggruppamento che è richiedente della DOP o dell'IGP (cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2, pag. 13).

3. Termine e tassa d'opposizione

L'opposizione deve essere inoltrata entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di accettazione della domanda di registrazione della DO o dell'IG o della modifica dell'elenco degli obblighi della DO o dell'IG sul Foglio federale (in merito al calcolo e all'osservanza dei termini cfr. Parte 1, n. 4.6.2 e Parte 1, n. 4.6.4, pag. 20 e 21 seg.).

Una volta confermato il ricevimento dell'opposizione l'Istituto emette una fattura all'attenzione dell'opponente per il pagamento della tassa d'opposizione. La tassa ammonta a 2000.- franchi. L'opponente è tenuto a versare la tassa entro il termine fissato dall'Istituto (cfr. Parte 1, n. 10.5, pag. 31). La tassa d'opposizione non deve obbligatoriamente essere pagata entro il termine d'opposizione. Se l'opponente non versa la tassa entro il termine fissato dall'Istituto, quest'ultimo dichiara l'opposizione irricevibile (art. 14 cpv. 2 O-DOP).

³ Cfr. TAF B-4757/2012, consid. 3.2.3 con rinvii – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

⁴ TAF B-4884/2012, consid. 4.2.2 – Absinthe, Fée verte, La Bleue.

⁵ TAF B-6113/2007, consid. 4.2.1 seg. – Damassine.

4. Atto di opposizione

L'opponente deve trasmettere all'Istituto un atto di opposizione per posta o per via elettronica all'indirizzo `origin.admin@ekomm.admin.ch`.

L'atto di opposizione, che deve essere redatto in una lingua ufficiale della Confederazione (cfr. Parte 1, n. 4.9, pag. 25), deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 1 PA). Al fine di adempiere all'obbligo di motivare l'opposizione, l'opponente deve discutere i motivi della decisione presa e indicare in quale misura ritiene che l'Istituto non abbia applicato correttamente il diritto accettando la domanda di registrazione di DO o IG (in merito ai motivi d'opposizione cfr. n. 6, pag. 59). Non è indispensabile che indichi espressamente e precisamente le disposizioni di legge o che identifichi espressamente i principi di diritto non scritti che a suo avviso sono stati violati, bensì è sufficiente che leggendo i suoi esposti si comprenda chiaramente quali norme di diritto sono state a suo avviso violate⁶.

Se l'opposizione non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi dell'opponente non sono sufficientemente chiari, e l'opposizione non sembra manifestamente inammissibile, l'Istituto assegna all'opponente un breve termine suppletorio (10 giorni) per rimediare (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 2 PA). L'Istituto gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo il dossier o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito dell'opposizione (cfr. per analogia: art. 52 cpv. 3 PA).

5. Procedura

5.1 Congiunzione di procedimenti

Qualora la stessa decisione di registrazione di una DO o di un'IG sia oggetto di più opposizioni l'Istituto può, d'ufficio o su richiesta di una parte, procedere alla congiunzione dei procedimenti, che tratterà nell'ambito di una procedura riunita. Se le tali opposizioni sono state redatte in lingue ufficiali diverse l'Istituto stabilisce la lingua della procedura unificata. In linea di massima la lingua della procedura d'opposizione riunita è scelta in funzione della lingua della procedura di registrazione (in merito alla lingua della procedura cfr. Parte 1, n. 4.9, pag. 25).

5.2 Scambio di allegati

Se l'opposizione non sembra a priori inammissibile, l'Istituto ne dà comunicazione al raggruppamento resistente e gli assegna un termine per la risposta (cfr. per analogia: art. 57 cpv. 1 PA). Di norma l'Istituto ordina un doppio scambio di allegati.

L'Istituto può altresì chiedere il parere di esperti e delle autorità federali e dei Cantoni interessati (art. 7 O-DOP). Comunica all'opponente e al raggruppamento resistente i pareri raccolti e accorda loro la possibilità di rispondere.

⁶ Cfr. per analogia: DTF 140 III 86, consid. 2.

5.3 Limitazione

Qualora sussistano dubbi circa la ricevibilità dell’opposizione l’Istituto può, d’ufficio o su richiesta di una parte, limitare lo scambio di allegati a tale questione e stabilire, in una decisione finale (o all’occorrenza parziale) se l’opposizione è ricevibile. Nell’ipotesi in cui la stessa decisione di registrazione sia oggetto di più opposizioni, l’Istituto può sospendere le procedure per le quali non sussistono dubbi circa la ricevibilità. All’occorrenza l’Istituto stabilisce in un primo tempo in una decisione finale parziale se le opposizioni in questione sono ricevibili.

5.4 Oggetto della procedura

L’oggetto della procedura d’opposizione è delimitato dalla decisione di registrazione della DO o dell’IG. Di conseguenza, su riserva del motivo d’opposizione di cui all’articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP, l’Istituto non può decidere in merito ad aspetti che non sono stati esaminati nell’ambito della procedura di registrazione. Eventuali conclusioni che comporterebbero una modifica della denominazione o dell’elenco degli obblighi vanno pertanto oltre l’oggetto del contenzioso e sono irricevibili⁷.

5.5 Onere e grado della prova

Nel quadro della procedura d’opposizione incombe al resistente provare che la denominazione soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2-6 O-DOP. A differenza della procedura di registrazione, la verosimiglianza non è sufficiente (cfr. Parte 1, n. 4.4.1, pag. 16).

Per quanto riguarda il motivo d’opposizione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP (cfr. n. 6, pag. 59), l’onere della prova incombe all’opponente (cfr. Parte 1, n. 4.4.1, pag. 16). La verosimiglianza non è sufficiente neppure in questo caso (cfr. Parte 1, n. 4.4.1, pag. 16).

6. Motivi d’opposizione

6.1 Considerazioni generali

Giusta l’articolo 9 capoverso 3 O-DOP i seguenti motivi d’opposizione possono in particolare essere addotti:

- a. la denominazione non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2 O-DOP; una denominazione generica, in particolare, non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2 O-DOP;
- b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo;

⁷ Cfr. per analogia per la procedura di ricorso TAF B-4820/2012, consid. 1.3.1 seg. – Absinthe, Fée verte et La Bleue.

- c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto della durata dell'utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo grado di notorietà.

Come indica espressamente il tenore dell'articolo 9 capoverso 3 O-DOP, la lista dei motivi elencati alle lettere a-c non è esaustiva. La procedura d'opposizione permette a un terzo i cui interessi degni di protezione sono toccati dalla decisione di registrazione di contestare tale decisione e di ottenere un riesame. L'opponente deve dunque avere la possibilità di contestare la conformità della decisione di registrazione rispetto all'insieme delle disposizioni previste agli articoli 2-6 O-DOP.

6.2 Motivi legati alla conformità della registrazione della denominazione

In merito ai motivi legati alla conformità della registrazione della DOP o dell'IGP agli articoli 2-6 O-DOP si rimanda alle considerazioni riportate nella parte relativa alla procedura di registrazione (cfr. Parte 2, n. 3 segg., pag. 37 segg.).

6.3 Marchio omonimo

Giusta l'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP l'opponente può fare valere che la registrazione della DOP o dell'IGP arreca pregiudizio a un marchio completamente o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto conto della durata dell'utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo grado di notorietà. Affinché questo motivo sia ammesso, devono essere soddisfatte cumulativamente le condizioni di seguito indicate.

6.3.1 Marchio completamente o parzialmente omonimo

L'opponente deve essere il titolare di un marchio completamente o parzialmente omonimo. Deve pertanto trattarsi di un marchio verbale i cui elementi sono identici alla denominazione protetta quale DOP o IGP o di un marchio verbale o combinato il cui elemento verbale è completamente o parzialmente identico alla denominazione protetta quale DOP o IGP. La mera somiglianza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPM non è sufficiente.

6.3.2 Marchio utilizzato per un prodotto comparabile

Il marchio dell'opponente deve essere utilizzato per un prodotto comparabile. La nozione di prodotto comparabile è più ristretta di quella di prodotto simile secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPM. Un prodotto protetto da una DOP o un'IGP è un prodotto ben preciso e non è identico a un prodotto generico, anche se si tratta dello stesso tipo di prodotto⁸. Per prodotto comparabile ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP si intende un prodotto identico in termini di caratteristiche oggettive. Non sono prese in considerazione le caratteristiche qualitative legate alle disposizioni dell'elenco degli obblighi del prodotto

⁸ Cfr. TAF B-7489/2006, consid. 4 – Le Gruyère Switzerland (fig.) // Gruyère Cuisine... (fig.); in questa decisione il TAF ha stabilito che un formaggio protetto dalla DOP Gruyère è simile e non identico a del formaggio.

protetto dalla DOP o dall'IGP. Sono pertanto comparabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP i prodotti identici.

6.3.3 Rischio di pregiudizio

6.3.3.1 Uso del marchio

Il marchio su cui si fonda l'opposizione può essere un marchio registrato o un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6^{bis} CUP.

Il marchio deve essere utilizzato in Svizzera. Siccome la protezione accordata a una DOP o a un'IGP è limitata al territorio svizzero in virtù del principio di territorialità, l'uso del marchio in Germania derivante dalla Convenzione del 13 aprile 1892 tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi⁹, nonché l'uso del marchio per l'esportazione (art. 11 cpv. 2 LPM), non sono sufficienti.

In linea di principio l'uso del marchio deve essere di lunga durata. Né il termine di carenza ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM nel corso del quale il titolare può non fare uso del proprio marchio né l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM possono essere invocati nella procedura d'opposizione.

6.3.3.2 Reputazione e grado di notorietà del marchio

La nozione di reputazione e grado di notorietà del marchio non corrisponde né alla nozione di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM né a quella di marchio famoso ai sensi dell'articolo 15 LPM. Si tratta di una nozione giuridica indeterminata specifica dell'O-DOP.

Per reputazione e grado di notorietà del marchio secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP l'Istituto intende non tanto il fatto che un marchio sia conosciuto da un numero elevato di persone in virtù del suo uso, ma piuttosto che un marchio suscita nel pubblico una certa aspettativa di qualità quanto al prodotto che designa.

Al fine di determinare la reputazione e il grado di notorietà del marchio l'Istituto prende in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Il sondaggio d'opinione costituisce un mezzo di prova importante (cfr. Parte 1, n. 4.5.1.2, pag. 17), tuttavia altri elementi permettono di verificare la reputazione e il grado di notorietà del marchio: ad esempio la quota di mercato del prodotto, l'intensità e la durata particolarmente elevate del suo uso, la sua valorizzazione o la sua evocazione nella stampa nazionale.

6.3.4 Onere della prova

Incombe all'opponente produrre tutti i mezzi di prova utili a dimostrare che il motivo d'opposizione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera c O-DOP è soddisfatto (cfr. n. 5.5, pag. 59 e Parte 1, n. 4.4, pag. 16). L'Istituto non adotta alcun provvedimento istruttorio a questo proposito. Inoltre l'Istituto non sospende la procedura d'opposizione in modo da

⁹ RS 0.232.149.136.

consentire all'opponente di raccogliere i mezzi di prova adeguati (salvo consenso espresso della resistente).

7. Decisione

7.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

7.1.1 Opposizione irricevibile

L'Istituto dichiara l'opposizione irricevibile quando non soddisfa le condizioni formali di cui sopra (cfr. n. 2, 3 e 4, pag. 56). Le tasse eventualmente pagate non sono rimborsate.

Eccetto nel caso in cui l'opposizione sia manifestamente irricevibile, l'Istituto decide se e in quale misura il raggruppamento resistente ha diritto a un'indennità di parte (cfr. Parte 1, n. 6.2.3.2 segg., pag. 28).

7.1.2 Ritiro dell'opposizione

In virtù della massima dispositiva, l'opponente può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare l'opposizione (desistenza). Il ritiro dell'opposizione conclude direttamente la procedura di opposizione. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni¹⁰.

In caso di ritiro dell'opposizione l'Istituto emette una decisione di stralcio. Decide se e in quale misura le parti devono sopportare le spese di procedura e le indennità di parte. Queste sono addossate alla parte il cui comportamento ha cagionato questo stato di cose (art. 4b cpv. 1 e art. 8 cpv. 7 OTSPA).

7.1.3 Opposizione priva di oggetto

La procedura d'opposizione può concludersi se diventa priva di oggetto. Ciò accade se viene a mancare l'oggetto della lite o l'interesse giuridico, ad esempio se il raggruppamento resistente ritira la propria domanda di registrazione della denominazione quale DOP o IGP.

Se un'opposizione diventa priva di oggetto l'Istituto emette una decisione di stralcio. Decide se e in quale misura le parti devono sopportare le spese di procedura e le indennità di parte. Queste sono addossate alla parte il cui comportamento ha cagionato questo stato di cose (art. 4b cpv. 1 e art. 8 cpv. 7 OTSPA).

7.2 Decisione materiale

7.2.1 Rigetto dell'opposizione

Se l'opposizione non è motivata, l'Istituto la respinge. Di conseguenza viene confermata la decisione di accettazione della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP. La denominazione è quindi registrata (art. 11 cpv. 3 O-DOP).

¹⁰ DTF 134 III 332, consid. 2.

7.2.2 Accoglimento dell'opposizione

Se le conclusioni sono completamente o parzialmente motivate, l'Istituto accoglie completamente o parzialmente l'opposizione. In entrambi i casi occorre constatare che la registrazione della denominazione non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2-6 O-DOP o viola un marchio anteriore la cui reputazione e il cui grado di notorietà sono dimostrati. Di conseguenza viene annullata la decisione di accettazione della domanda di registrazione della denominazione quale DOP o IGP.

In questa eventualità il raggruppamento resistente ha la possibilità di presentare una nuova domanda di registrazione che rispetti le considerazioni della decisione su opposizione. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni della Parte 2 (cfr. pag. 33 segg.).

7.3 Rimedi giuridici

Contro le decisioni dell'Istituto in materia d'opposizione alla registrazione di una DO o di un'IG può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. Parte 1, n. 8, pag. 29).

Parte 4 – Modifica dell'elenco degli obblighi

1. Introduzione

L'elenco degli obblighi non è immutabile e può essere modificato dopo la registrazione di una DOP o di un'IGP. L'elenco degli obblighi permette di evitare una banalizzazione del prodotto provvisto di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, tuttavia non deve irrigidirlo al punto tale da svantaggiarlo nei confronti dei prodotti non protetti e che potrebbero offrire una risposta più efficace alle esigenze dello sviluppo tecnologico e delle abitudini dei consumatori¹.

L'articolo 10 O-DOP permette di modificare l'elenco degli obblighi e disciplina la relativa procedura. La decisione di accettazione di una modifica dell'elenco degli obblighi di una DO o di un'IG è assoggettata alla procedura d'opposizione.

2. Domanda

2.1 Richiedente

Ha diritto di domandare una modifica dell'elenco degli obblighi un raggruppamento rappresentativo che soddisfa i criteri formulati all'articolo 4 O-DOP (cfr. Parte 1, n. 3.1.1, pag. 12). Di norma tale raggruppamento è il raggruppamento iscritto nel registro.

La procedura di modifica dell'elenco degli obblighi è collettiva, alla stregua della domanda di registrazione. Spetta pertanto al richiedente rendere verosimile la propria rappresentatività al momento della presentazione della domanda di modifica dell'elenco degli obblighi (art. 4 O-DOP in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP; cfr. Parte 2, n. 3.1, pag. 37).

2.2 Forma

La domanda di modifica dell'elenco degli obblighi deve essere presentata per iscritto, secondo le stesse modalità previste per le domande di registrazione (art. 10 cpv. 1 O-DOP; cfr. Parte 2, n. 2.1, pag. 33).

3. Principi della modifica dell'elenco degli obblighi

L'articolo 10 O-DOP si limita a rimandare alla procedura prevista per le registrazioni e indicare che, per le domande di modifica minori, è possibile seguire una procedura semplificata (cfr. n. 4, pag. 65). Non precisa tuttavia quali principi sono applicabili alle domande di modifica dell'elenco degli obblighi.

La modifica dell'elenco degli obblighi può concernere le diverse tappe della produzione del prodotto, ovvero la fabbricazione, la presentazione, l'etichettatura o l'immissione in

¹ TAF B-5523/2007, consid. 6 – Saucisson vaudois.

commercio². Può altresì interessare la definizione e la delimitazione dell'area geografica (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. c O-DOP). Per contro, in linea di principio la denominazione stessa non può essere modificata.

Se la modifica concerne la delimitazione dell'area geografica, l'Istituto verifica se le condizioni legate alla tipicità del prodotto rispetto ai luoghi geografici aggiunti sono soddisfatte (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c O-DOP; cfr. Parte 2, n. 4.3, pag. 45)³. Se dall'area geografica sono invece rimossi determinati luoghi, verifica se la delimitazione ristretta domandata si fonda su criteri oggettivi (cfr. Parte 2, n. 4.2, pag. 45).

Una domanda riguardante le diverse tappe della produzione del prodotto, la presentazione o l'etichettatura consente, da un lato, di considerare gli sviluppi tecnologici del metodo di produzione e quindi dei bisogni di adeguamento della catena di produzione e, dall'altro, permette di adattare il prodotto alle abitudini dei consumatori. Nell'esame di una domanda di questo genere occorre garantire che il livello elevato richiesto al momento della registrazione sia mantenuto e non abbassato a posteriori. Bisogna inoltre evitare di pregiudicare la fabbricazione del prodotto registrato definendo requisiti sproporzionati⁴. La modifica dell'elenco degli obblighi è pertanto doppiamente limitata. Da un lato, siccome lo scopo della DOP o dell'IGP è garantire una certa autenticità del prodotto e in particolare la sua qualità e la sua provenienza, devono essere considerati gli interessi dei consumatori, dall'altro, le condizioni di base stabilite all'articolo 5 O-DOP, che comprendono quelle relative al prodotto stesso definite agli articoli 2 seg. O-DOP, devono sempre essere soddisfatte. L'Istituto considera tuttavia che nel caso di una domanda di modifica la situazione è diversa da quella al momento di una domanda di registrazione poiché esiste già una DOP o un'IGP, è già stato allestito e registrato un elenco degli obblighi e tale elenco definisce, segnatamente, la qualità e la tipicità del prodotto⁵.

4. Procedura e tassa

La procedura di modifica dell'elenco degli obblighi è, in linea di principio, soggetta alle stesse regole della procedura di registrazione. Si rimanda pertanto alle regole trattate nella Parte 2 e, per quanto riguarda la procedura d'opposizione, a quelle descritte nella Parte 3.

La tassa per una domanda di modifica dell'elenco degli obblighi ammonta a 800.- franchi⁶.

² DTF 137 II 152, consid. 5.3.1 – Saucisson vaudois.

³ Cfr. per analogia: TF 2C_1004/2014, consid. 5.5 – Gruyère. Questa causa non riguardava una modifica dell'elenco degli obblighi, bensì intendeva stabilire se un produttore di formaggio potesse utilizzare latte proveniente da un Comune al di fuori dell'area geografica delimitata per la fabbricazione di Gruyère DOP. Dal momento che un'ammissione del ricorso corrispondeva de facto a un'estensione dell'area geografica al Comune interessato, questa decisione può essere applicata per analogia alle modifiche della delimitazione dell'area geografica prevista nell'elenco degli obblighi.

⁴ TAF B-5523/2007, consid. 6 – Saucisson vaudois.

⁵ DTF 137 II 152, consid. 5.3.2 seg. – Saucisson vaudois.

⁶ Art. 3 cpv. 1 OTa-IPI e allegato, n.1.

Per modifiche minori, ovvero non concernenti elementi essenziali della definizione del prodotto o della denominazione stessa⁷, l'Istituto decide senza seguire tutte le tappe della procedura d'opposizione (art. 10 cpv. 2 O-DOP). È il caso se la domanda di modifica concerne unicamente gli organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 15 O-DOP o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell'articolo 18 O-DOP (art. 10 cpv. 2 lett. a O-DOP), se concerne unicamente gli elementi dell'etichettatura (art. 10 cpv. 2 lett. b O-DOP) o se concerne unicamente la definizione dell'area geografica senza modifiche della sua delimitazione (art. 10 cpv. 2 lett. c O-DOP). In questo caso specifico l'Istituto si limita a verificare la rappresentatività del richiedente e la legalità della domanda. In particolare, l'Istituto non chiede il parere né di esperti né di autorità federali o cantonali.

Contro le decisioni negative dell'Istituto in materia di modifica dell'elenco degli obblighi può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, successivamente dinanzi al Tribunale federale (cfr. Parte 1, n. 8, pag. 29).

In caso di accettazione della domanda di modifica dell'elenco degli obblighi l'Istituto pubblica la sua decisione sul Foglio federale (art. 8 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP). Contro tale modifica può essere interposta opposizione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 1 O-DOP). In merito alla procedura di opposizione si rimanda alla Parte 3 delle presenti direttive. Le decisioni su opposizione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale, successivamente dinanzi al Tribunale federale (cfr. Parte 1, n. 8, pag. 29).

5. Entrata in vigore e conseguenze della modifica dell'elenco degli obblighi

Una volta entrata in vigore la modifica dell'elenco degli obblighi i produttori del settore interessato devono conformarsi per essere autorizzati a fare uso della denominazione protetta (cfr. art. 50b cpv. 5 LPM; art. 19 cpv. 1 O-DOP). La modifica entra in vigore alla scadenza del termine d'opposizione o, se è stata presentata un'opposizione, alla crescita in giudicato della decisione su opposizione⁸.

L'articolo 21 capoverso 2 O-DOP precisa tuttavia che i prodotti conformi all'elenco degli obblighi previgente possono essere presentati, etichettati e messi in commercio secondo l'elenco degli obblighi previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica. Tale periodo transitorio consente agli operatori di adeguarsi alle modifiche ed evitare che una parte di loro si ritrovi da un giorno all'altro in una situazione di non conformità nei confronti dell'elenco degli obblighi modificato⁹.

⁷ Rapporto esplicativo, pag. 14.

⁸ Rapporto esplicativo, pag. 18.

⁹ Rapporto esplicativo, pag. 18.

Parte 5 – Certificazione e controllo

1. Introduzione

Il controllo del rispetto dell'elenco degli obblighi permette di garantire la credibilità del sistema di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche¹. Il controllo in senso lato implica il rilevamento iniziale obbligatorio dei produttori che desiderano utilizzare la denominazione protetta (cfr. 4, pag. 68) e il controllo successivo dell'elenco degli obblighi (cfr. n. 5, pag. 69).

2. Campo d'applicazione

Le disposizioni relative al controllo secondo gli articoli 15-17 O-DOP trattate in questa parte delle direttive riguardano unicamente le DOP e le IGP svizzere. Per le denominazioni estere spetta alle autorità nazionali interessate prevedere i provvedimenti necessari a garantire la credibilità del proprio sistema di protezione. Del resto l'articolo 18 O-DOP non prevede alcun obbligo particolare degli organismi di controllo o delle autorità estere nei confronti dell'Istituto.

L'immissione in commercio di prodotti dotati di una denominazione protetta estera rimane tuttavia soggetta al rispetto delle altre norme del diritto federale, segnatamente dell'articolo 20 LOTC.

3. Rilevamento iniziale (certificazione)

3.1 Principio del rilevamento iniziale (certificazione)

Giusta l'articolo 15 capoverso 1 O-DOP chiunque utilizzi una DOP o un'IGP deve affidare a un organismo di certificazione il controllo della conformità dei suoi prodotti. I produttori che immettono in commercio il prodotto finale e, per le DOP, tutti i produttori coinvolti in ogni tappa della produzione, devono essere oggetto di un rilevamento iniziale (certificazione) da parte dell'organismo designato nell'elenco degli obblighi (art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP).

3.2 Modalità

Nell'ambito del rilevamento iniziale di un produttore che desidera utilizzare la denominazione protetta, l'organismo di certificazione procede al controllo delle condizioni strutturali messe in atto dal produttore (art. 16 cpv. 1 lett. a O-DOP). A tal fine verifica se il produttore dispone di una struttura e di processi di fabbricazione che soddisfano le condizioni previste nell'elenco degli obblighi, basandosi sul manuale di controllo ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 O-DOP. Il rilevamento iniziale non equivale pertanto a un controllo del prodotto finito.

¹ Cfr. in tal senso DTF 138 II 134, consid. 4.3.4.

4. Controllo

4.1 Modalità di controllo

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettere b-e O-DOP l'organismo di certificazione verifica i flussi delle merci, garantisce il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione, sovrintende alla valutazione del prodotto finale e controlla l'uso dei marchi di rintracciabilità di cui all'articolo 17 O-DOP.

Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione che consente di identificare il produttore e di garantire l'origine dei prodotti e la loro conformità all'elenco degli obblighi (art. 17 cpv. 1 O-DOP). In linea di principio deve essere apposto su ogni singolo prodotto finale o integrato nello stesso (art. 17 cpv. 2 O-DOP). Il marchio di rintracciabilità può presentarsi in molteplici forme, dalle più semplici (p.es. un timbro apposto sul fondo di ceramiche, oppure un'etichetta apposta sul prodotto), alle più sofisticate (p.es. un marchio integrato nel prodotto e che può essere autenticato mediante un apparecchio di rilevamento)². Se la merce non si presta alla procedura³, il marchio di rintracciabilità è apposto sull'imballaggio distintivo e non riutilizzabile del prodotto finale⁴.

4.2 Periodicità dei controlli

L'articolo 16 capoversi 2 e 3 O-DOP stabilisce la frequenza minima dei controlli.

Secondo l'articolo 16 capoverso 2 O-DOP per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l'organismo di certificazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite nell'elenco degli obblighi di una denominazione d'origine, l'organismo di certificazione effettua un controllo periodico su un campione rappresentativo dei produttori interessati.

Giusta l'articolo 16 capoverso 3 O-DOP la valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all'anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

4.3 Rapporto annuale dell'organismo di certificazione e constatazione delle irregolarità

Conformemente all'articolo 15 capoverso 5 O-DOP l'organismo di certificazione fornisce annualmente all'Istituto, per ogni denominazione registrata, un rapporto contenente in particolare la lista delle imprese controllate (lett. a), la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata (lett. b) e il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e il numero dei ritiri di certificati (lett. c).

² Rapporto esplicativo, pag. 16.

³ Ad esempio nel caso delle acque minerali.

⁴ Qualora l'imballaggio sia composto essenzialmente da un elemento di vuoto a rendere (p.es. bottiglie di vetro), il marchio di rintracciabilità non deve essere integrato fisicamente in tale elemento d'imballaggio, ma figurare sull'etichetta o su qualsiasi altro supporto monouso.

L'organismo di certificazione notifica altresì all'IPI, ai Cantoni interessati e al raggruppamento iscritto nel registro le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli (art. 15 cpv. 6 O-DOP).

5. Decisioni degli organismi di certificazione

Le decisioni prese dagli organismi di certificazione (certificazione, ritiro di certificati, constatazione di irregolarità) non possono essere contestate presso l'Istituto.

Parte 6 – Registro

1. Introduzione

L'Istituto tiene il registro delle DOP e delle IGP (art. 50*b* cpv. 1 LPM e art. 11 cpv. 1 O-DOP). Esegue i compiti ad esso connessi procedendo in particolare alle eventuali rettifiche e cancellazioni.

2. Forma del registro

L'articolo 11 capoverso 2 O-DOP lascia un certo margine di manovra all'Istituto per quanto riguarda la forma del registro. Per ogni denominazione l'Istituto tiene un dossier fisico che documenta lo svolgimento della procedura di deposito, di eventuali opposizioni, di modifiche dell'elenco degli obblighi, di rettifiche o di cancellazioni. Il dossier comprende inoltre i rapporti annuali forniti dall'organismo di certificazione.

L'Istituto pubblica sul suo sito Internet una versione elettronica del registro contenente gli elementi essenziali legati alla denominazione in conformità all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP. Gli altri elementi relativi al dossier della domanda di registrazione non sono pubblicati.

Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti (art. 11 cpv. 7 O-DOP).

L'Istituto conserva i dossier delle denominazioni cancellate.

3. Registrazione e modifica dell'elenco degli obblighi

Al termine della procedura di registrazione o, all'occorrenza, della modifica dell'elenco degli obblighi l'Istituto registra la denominazione o la modifica dell'elenco degli obblighi e iscrive le informazioni precisate all'articolo 11 capoverso 4 O-DOP. Indica inoltre se nessuna opposizione è stata presentata entro i termini o se le eventuali opposizioni o gli eventuali ricorsi sono stati respinti (art. 11 cpv. 3 O-DOP).

La registrazione è illimitata, fatta salva una cancellazione (art. 12 O-DOP; cfr. n. 6, pag. 71).

4. Rettifiche

L'Istituto rettifica gli errori di registrazione. Le rettifiche possono essere richieste dal raggruppamento (art. 11 cpv. 5 lett. a O-DOP) o effettuate d'ufficio se l'errore è puramente formale o imputabile all'Istituto (art. 11 cpv. 5 lett. b O-DOP).

Tali rettifiche sono gratuite.

5. Modifica del nome e dell'indirizzo del raggruppamento

L'Istituto procede alle modifiche relative al nome e all'indirizzo del raggruppamento o, all'occorrenza, delle informazioni relative al suo rappresentante. Queste modifiche non sono soggette a una procedura particolare (cfr. art. 11 cpv. 6 O-DOP). Possono essere richieste in

qualsiasi momento per iscritto dal raggruppamento o dal suo rappresentante. Le modifiche non sono pubblicate, tuttavia si evincono dalla pubblicazione del registro sul sito Internet dell'Istituto, il quale è aggiornato dopo le modifiche.

Tali modifiche sono gratuite.

6. Cancellazione

6.1 Motivi di cancellazione

Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 O-DOP l'Istituto cancella la registrazione di una denominazione nei tre casi seguenti:

- a) su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l'insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati a conservare la registrazione;
- b) d'ufficio, se accerta che il rispetto dell'elenco degli obblighi non è più garantito;
- c) d'ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d'origine.

6.2 Procedura

L'Istituto consulta previamente le autorità federali e i Cantoni interessati se si tratta di una designazione svizzera, o l'autorità competente del Paese d'origine se si tratta di una designazione estera. Sente le parti conformemente alla procedura prevista all'articolo 30a PA. L'Istituto pubblica sul Foglio federale il progetto di decisione, senza motivazione, e deposita contemporaneamente per pubblica consultazione il progetto di decisione motivato (art. 30a cpv. 1 PA). Assegna alle parti un termine di tre mesi durante il quale possono consultare il progetto di decisione motivato e formulare delle obiezioni (art. 30a cpv. 2 PA).

6.3 Decisione

L'Istituto decide in merito al motivo di cancellazione prendendo in considerazione i pareri emessi nel corso della pubblica consultazione. La decisione di cancellazione è pubblicata sul Foglio federale e contro di essa può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale e successivamente dinanzi al Tribunale federale.

La cancellazione è gratuita e l'Istituto non accorda indennità di parte.

Parte 7 – Registrazione internazionale di DO e IG

1. Introduzione

Il sistema di Lisbona è il corrispondente per le indicazioni geografiche del sistema di Madrid per i marchi. Il sistema di Lisbona agevola la registrazione internazionale delle indicazioni geografiche in quanto consente di proteggere, con una procedura di notifica semplice, unica e poco costosa le DO e le IG protette in Svizzera negli Stati membri (cfr. n. 2, pag. 72 segg.) nonché le indicazioni geografiche estere in Svizzera (cfr. n. 3, pag. 77 segg.). Istituito dall'Accordo di Lisbona, il sistema di Lisbona è in particolare retto dall'AdG, cui la Svizzera ha aderito.

L'Istituto è l'autorità incaricata della gestione dell'AdG in Svizzera e delle comunicazioni con l'Ufficio internazionale previste dall'accordo (art. 50c cpv. 2 LPM e art. 3 AdG). L'Istituto è quindi l'autorità competente per il disbrigo delle procedure nazionali legate alla registrazione internazionale delle denominazioni svizzere ed estere, a prescindere dalla natura dei prodotti in questione.

2. Registrazione internazionale di DO e IG svizzere

2.1 DO e IG svizzere proteggibili

L'articolo 2 AdG stabilisce quali DO e IG possono essere oggetto di una registrazione internazionale. In virtù di tale disposizione una domanda di registrazione proveniente dalla Svizzera può riguardare unicamente una DO o una IG la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero¹ e che è protetta in Svizzera. L'AdG non permette quindi di proteggere internazionalmente solo le DOP e le IGP protette come tali, ma anche qualsiasi altra indicazione geografica che rientri nella definizione di cui all'articolo 2 AdG, che a sua volta riprende quella dell'articolo 22 n. 1 dell'Accordo TRIPS, a prescindere dallo strumento giuridico di protezione previsto². L'articolo 50d capoverso 1 LPM limita tuttavia la registrazione internazionale alle quattro categorie di denominazioni seguenti:

- le DOP e IGP iscritte nel registro dell'UFAG in conformità dell'articolo 16 LAgr o in quello dell'Istituto in conformità dell'articolo 50b LPM;
- le DOC vitivinicole protette in virtù dell'articolo 63 LAgr;
- le indicazioni oggetto di un'ordinanza di settore emanata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM;
- e i marchi costituiti esclusivamente da una DO o da una IG ai sensi dell'articolo 2 n. 1 AdG, a condizione che tale DO o IG non sia protetta nel quadro di una delle categorie di cui sopra.

¹ P. es. la denominazione «Café de Colombia», che, pur essendo registrata come IGP in Svizzera dal 2013, non potrebbe essere oggetto di una domanda di registrazione internazionale presentata dalla Svizzera, poiché l'area geografica d'origine di tale IGP non si situa sul territorio svizzero.

² Cfr. Messaggio AdG, pag. 5231.

Per quel che riguarda i marchi ammessi all'iscrizione nel registro internazionale (art. 50*d* cpv. 1 lett. d LPM), occorre precisare che il marchio deve coincidere esattamente con l'indicazione geografica. Un marchio composto da una DO o da una IG combinata con un altro elemento, in particolare un elemento distintivo, è pertanto escluso dal sistema di Lisbona poiché la combinazione non costituisce una DO o una IG e non rientra quindi nella definizione di cui all'articolo 2 n. 1 AdG³.

2.2 Depositante

Possono depositare una domanda di registrazione internazionale i beneficiari della DO o della IG o l'entità che li rappresenta (art. 50*d* cpv. 1 lett. a–d LPM). Ossia:

- Per le DOP e le IGP ai sensi dell'articolo 16 LAgr e 50*b* LPM, il gruppo che ne ha ottenuto la registrazione. Se tale gruppo non esiste più, il gruppo rappresentativo che si occupa della protezione della DO o IG (art. 50*d* cpv. 1 lett. a LPM);
- Per una DOC vitivinicola ai sensi dell'articolo 63 LAgr, il Cantone svizzero la cui legislazione regola la DOC (art. 50*d* cpv. 1 lett. b LPM);
- Per le IG oggetto di un'ordinanza di settore, l'organizzazione mantello del settore economico (art. 50*d* cpv. 1 lett. c LPM);
- Per i marchi costituiti da una IG, il titolare del marchio (art. 50*d* cpv. 1 lett. d LPM).

2.3 Contenuto della domanda

La domanda di registrazione internazionale deve essere depositata presso l'Istituto (art. 52*p* cpv. 1 OPM) tramite il formulario ufficiale dell'OMPI disponibile all'indirizzo https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/fr/docs/form_1.pdf (art. 52*p* cpv. 2 OPM).

L'utilizzo del formulario, che include le informazioni necessarie secondo la regola 5.2 ResC (contenuto obbligatorio della domanda), è obbligatorio. La domanda di registrazione deve essere redatta in una lingua di lavoro del sistema di Lisbona, ossia per l'OMPI e la Svizzera, in francese (cfr. art. 52*p* cpv. 3 OPM). Contrariamente a quanto prevede il sistema di Madrid, nella domanda di registrazione non è necessario designare la o le Parti contraenti alla/alle quale/quali si desidera estendere la protezione, dal momento che questa è automaticamente estesa all'insieme degli Stati aderenti al sistema di Lisbona, sempreché la protezione non sia rifiutata. È invece possibile rinunciare alla protezione in una o più Parti contraenti. Tale rinuncia può essere esplicita (regola 5.6.a) ii) ResC) o essere constatata dall'OMPI se la domanda non soddisfa i requisiti dell'una o dell'altra Parte contraente, in virtù della regola 5 ResC. La rinuncia alla protezione in uno Stato membro può risultare anche dal mancato pagamento della tassa individuale o della tassa amministrativa, entrambe previste all'articolo 7 numero 4 AdG (regola 6.1.d) ResC)⁴.

³ Cfr. Messaggio AdG, p. 5250.

⁴Questa possibilità è definita al numero 10 del formulario ufficiale dell'OMPI (in francese), cfr. https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/fr/docs/form_1.pdf.

2.4 Termine

Una domanda di registrazione internazionale di una DO o di una IG può essere presentata in qualsiasi momento.

2.5 Tasse

La procedura di registrazione internazionale di una denominazione svizzera è soggetta a una tassa internazionale di 1000 .- franchi (art. 7 n. 1 AdG e regola 8.1.i) ResC)⁵. A questa si aggiungono le eventuali tasse individuali riscosse dalle Parti contraenti in virtù dell'articolo 7 alinea 4 AdG e regola 8.2 ResC), le tasse relative alla modifica di una registrazione (cfr. n. 2.8, pag. 76), al rilascio di un estratto di registro e al rilascio di un attestato o di ogni altro tipo di informazione scritta circa il contenuto del registro internazionale (art. 7 n. 2 AdG e regola 8.1 ii-iv) ResC)⁶. Tutte le tasse succitate sono riscosse direttamente dall'Ufficio internazionale dell'OMPI secondo le modalità previste a questo fine.

L'Istituto non riscuote alcuna tassa per il trattamento nazionale di una domanda di registrazione internazionale di una DO o di una IG svizzera⁷.

2.6 Esame della domanda

L'esame di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione la cui area geografica d'origine si situa in Svizzera si svolge in due fasi, la prima davanti all'Istituto, la seconda davanti all'OMPI. Se la domanda è accolta, la denominazione è iscritta nel registro internazionale (cfr. regola 7.1.a) ResC).

2.6.1 Esame da parte dell'Istituto

In virtù dell'articolo 52*q* capoverso 1 OPM, l'Istituto decide in merito alla conformità della domanda di registrazione internazionale all'articolo 50*d* LPM. Verifica inoltre che il formulario dell'OMPI sia stato utilizzato e debitamente compilato (cfr. n. 2.3, pag. 73).

Se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti formali (cfr. n. 2.2 e 2.3, pag. 73 segg.), l'Istituto impartisce ai beneficiari un breve termine per eliminare il difetto (art. 52*q* cpv. 2 OPM; Parte 14.6.1, pag. 19). Se il difetto non è eliminato entro il termine impartito, la domanda è respinta (art. 52*q* cpv. 3 OPM in combinato disposto con l'art. 13 PA).

Se la domanda di registrazione non soddisfa i requisiti materiali (cfr. in particolare n. 2.1, pag. 72), l'Istituto impartisce un termine di due mesi per eliminare il difetto. Se il difetto non è eliminato, la domanda è respinta.

2.6.2 Esame da parte dell'OMPI

Se la domanda soddisfa i requisiti, l'Istituto la trasmette all'OMPI.

⁵ Cfr. Messaggio AdG, pag. 5242.

⁶ Gli importi degli emolumenti e delle tasse riscossi dall'OMPI sono pubblicati sul sito Internet dell'OMPI all'indirizzo <https://www.wipo.int/finance/fr/lisbon.html>.

⁷ Cfr. Messaggio AdG, pag. 5254.

Secondo la regola 5.2.c) ResC, la domanda deve essere accompagnata dalla tassa di registrazione di 1000.- franchi (regola 8.1.i) ResC)⁸. Tuttavia, come per le domande di registrazione internazionale di marchi con base svizzera, l'Istituto non riscuote le tasse internazionali a nome dell'OMPI. Quest'ultima le riscuote direttamente dal depositante⁹. Quando riceve la domanda, l'OMPI invita quindi i beneficiari depositanti a pagare le tasse dovute entro un termine di tre mesi a meno che non siano titolari di un conto corrente presso l'OMPI. In caso di inosservanza del termine, la domanda è respinta (regola 6.1.c) ResC).

L'OMPI svolge un esame solo formale della domanda di registrazione (art. 6 n. 1 AdG). Verifica che la domanda soddisfi i requisiti relativi al contenuto obbligatorio e al deposito secondo le disposizioni dell'articolo 5 AdG e della regola 5 ResC. Se la domanda presenta delle irregolarità, l'OMPI le notifica al depositante o all'Istituto con un «avviso di irregolarità». L'avviso specifica chi deve porre rimedio all'irregolarità e il termine impartito a tale fine, di tre mesi a decorrere dalla data di invio dell'«avviso di irregolarità» (regola 6.1.a) ResC). Se il depositante o l'Istituto non pone rimedio all'irregolarità entro il termine impartito, la domanda è respinta (regola 6.1.c) ResC). Se la domanda è respinta, l'OMPI rimborsa la metà della tassa di registrazione prevista alla regola 8 ResC (regola 6.1.e) ResC).

Se, invece, la domanda non presenta alcuna irregolarità, l'OMPI iscrive la DO o la IG nel registro internazionale (regola 7.1.a) ResC), la pubblica nel Bollettino «denominazioni d'origine» e invia un certificato di registrazione internazionale all'Istituto (regola 7.3.i) ResC). I beneficiari depositanti devono verificare la correttezza delle informazioni iscritte nel certificato e, in caso di errori, avvisare l'Istituto senza indugio (cfr. n. 2.11, pag. 77). Infine, l'OMPI notifica l'iscrizione nel registro internazionale alle Parti contraenti dell'AdG (regola 7.3.ii) ResC).

2.7 Decisione di concessione o di rifiuto da parte delle Parti contraenti

Dopo che l'OMPI ha comunicato l'iscrizione nel registro internazionale alle Parti contraenti, queste ultime procedono a un esame materiale della registrazione in virtù delle rispettive legislazioni nazionali (cfr. art. 15 AdG e regola 7.4.d) ResC). Le Parti contraenti devono comunicare all'Ufficio internazionale ogni eventuale rifiuto degli effetti della registrazione sul loro territorio nazionale entro un termine, in linea di massima, di un anno a decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale (regola 9.1.a e b) ResC in combinato disposto con l'art. 15 n. 1 lett. a AdG)¹⁰.

L'Ufficio internazionale iscrive ogni rifiuto nel registro internazionale indicando la data in cui il rifiuto è stato notificato all'Ufficio internazionale e invia una copia di tale notifica all'Autorità competente della Parte contraente d'origine, all'occorrenza, all'Istituto (regola 9.3 ResC).

⁸ Cfr. Messaggio AdG, pag. 5242.

⁹ Cfr. Messaggio AdG, p. 5254; cfr. anche la newsletter dell'IPI 2019/08-09 Marchi, n.1.

¹⁰ La Parte contraente può, con una dichiarazione allegata al suo strumento di ratifica o di adesione, indicare che questo termine è prorogato di un anno. L'Unione europea si è avvalsa di questa possibilità.

Se la Parte contraente non emette alcun rifiuto, può confermare la concessione della protezione con una notifica di concessione della protezione ai sensi della regola 12.1.a) ResC).

2.8 Modifica di una registrazione internazionale

Possono chiedere all'Istituto la modifica della registrazione internazionale di una DO o di una IG la cui area geografica d'origine si situa in Svizzera le persone abilitate a presentare la domanda di registrazione internazionale (cfr. art. 50d cpv. 1 LPM; cfr. n. 2.2, pag. 73). Le modifiche ammesse sono elencate alla regola 15.1 ResC. Si tratta in sintesi:

- dell'aggiunta o soppressione di uno o più beneficiari;
- della modifica del nome o dell'indirizzo dei beneficiari;
- della modifica dell'area geografica;
- delle modifiche relative all'elenco degli obblighi nel caso di DOP o di IGP, all'atto legislativo in caso di DOC vitivinicole o di ordinanza di settore, alla registrazione in caso di marchio, o a una decisione amministrativa o giudiziaria con effetti per l'indicazione geografica;
- o di altre modifiche che non interessano l'area geografica.

L'Istituto trasmette queste modifiche all'Ufficio internazionale se corrispondono al titolo di protezione in Svizzera.

Qualsiasi modifica è soggetta al pagamento di una tassa internazionale di 500.- franchi (regola 15.2.a) in combinato disposto con la regola 8.1.ii) ResC)¹¹, che deve essere corrisposta direttamente dall'OMPI.

Le informazioni relative alla procedura di registrazione si applicano per analogia alla procedura di modifica di una registrazione internazionale (cfr. n. 2.6, pag. 74 segg.).

2.9 Rinuncia

La rinuncia è una forma particolare di modifica di una registrazione internazionale (cfr. regola 15.1.vi) ResC).

È possibile rinunciare, totalmente o parzialmente, alla protezione di una registrazione internazionale in una o più Parti contraenti (regola 16.1 ResC). Contrariamente all'iscrizione di una radiazione totale (cfr. n. 2.10, pag. 77), l'iscrizione di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale. Solo la o le Parte/i contraente/i interessata/e dalla rinuncia è/sono soppressa/e dal registro.

È inoltre possibile in qualsiasi momento ritirare, totalmente o parzialmente, una rinuncia alla protezione (regola 16.2.a) ResC). Qualora una rinuncia venga ritirata, la protezione della registrazione internazionale produce in linea di massima i suoi effetti a decorrere dal momento in cui l'OMPI riceve la notifica di ritiro (regola 16.2.b.i) ResC). Se il ritiro di una rinuncia è oggetto di un «avviso di irregolarità», la protezione della registrazione internazionale inizia a decorrere dal momento in cui l'OMPI riceve la notifica della correzione dell'irregolarità (regola 16.2.b.ii) ResC).

¹¹ Cfr. Messaggio AdG, p. 5242.

I beneficiari interessati sono tenuti a notificare la rinuncia o il ritiro della rinuncia all'Istituto, che trasmetterà la notifica all'Ufficio internazionale dell'OMPI. Analogamente alle modifiche di cui al numero 2.8, le rinunce e i ritiri sono soggetti al pagamento di una tassa internazionale di 500.- franchi pagabile direttamente all'OMPI (regola 16.2.a) in combinato disposto con la regola 15.2.a) e con la regola 8.1.ii) ResC)¹².

2.10 Radiazione

I beneficiari possono in qualsiasi momento chiedere la radiazione della registrazione internazionale (regola 17.1 ResC). La domanda di radiazione va presentata all'Istituto, che la trasmette all'Ufficio internazionale dell'OMPI. L'iscrizione di una radiazione è gratuita.

La radiazione comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale dal registro. La protezione può essere ottenuta unicamente con una nuova registrazione.

2.11 Rettifiche

Gli errori relativi a una registrazione internazionale possono essere rettificati d'ufficio dall'OMPI o su domanda dell'Istituto (regola 18.1 e 2 ResC). Se la rettifica riguarda una DO o una IG o il prodotto o i prodotti cui si applica, l'Autorità competente di una Parte contraente ha il diritto, entro un anno dalla notifica della rettifica apportata al registro internazionale, di dichiarare di non poter assicurare la protezione della denominazione a rettifica avvenuta (regola 18.4 ResC). In quest'ultimo caso le regole 9–12 ResC si applicano *mutatis mutandis*.

2.12 Durata della protezione della registrazione internazionale

Una registrazione internazionale ha validità illimitata a partire dall'iscrizione nel registro internazionale; sono fatti salvi i casi in cui la denominazione oggetto della registrazione internazionale non è più protetta nel Paese d'origine (art. 8 n. 1 AdG).

3. Concessione e rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera

In virtù dell'articolo 15 AdG e dell'articolo 50e LPM, l'Istituto esamina ogni registrazione internazionale la cui area geografica d'origine non si situa in Svizzera che gli viene notificata. Se ci sono motivi di rifiuto o se terzi si oppongono alla concessione della protezione in Svizzera della registrazione internazionale, l'Istituto notifica il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale nel suo territorio (art. 15 AdG e regola 9 ResC).

3.1 Procedura dinanzi all'OMPI

3.1.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali

In conformità dell'articolo 15 numero 1 lettera a AdG, l'Istituto può notificare un rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale sul suo territorio entro i termini previsti nel ResC. Secondo la regola 9.1b) ResC, il rifiuto deve essere notificato entro un termine di un anno a

¹² Cfr. Messaggio AdG, pag. 5242.

decorrere dalla ricezione della notifica della registrazione internazionale. Tale notifica è considerata ricevuta 20 giorni dopo la data indicata sulla notifica della registrazione internazionale (regola 9.1.c) ResC). Al più tardi entro questo termine l'Istituto può notificare un rifiuto fondato sull'insieme dei motivi di rifiuto elencati all'articolo 50e capoverso 1 LPM (cfr. n. 3.1.3 segg., pag. 78 segg.).

Un rifiuto deve essere inviato per posta o trasmesso per via elettronica al più tardi entro l'ultimo giorno del termine succitato.

Per quel che concerne il termine entro il quale terzi possono presentare opposizione o domandare la concessione di un periodo di transizione, si rimanda ai capitoli corrispondenti delle presenti direttive (cfr. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** segg., pag. 84 segg.).

Le domande di registrazione internazionale di DO o di IG estere sono esaminate al più presto allo scadere del termine per presentare opposizione o una domanda di concessione di un periodo di transizione (cfr. in merito a questo termine: n. 3.2.2.1.3, pag. 84). Quando riceve un'opposizione o una domanda di concessione di un periodo di transizione, l'Istituto procede all'esame d'ufficio della registrazione internazionale prima di notificare un rifiuto.

3.1.2 Concessione della protezione

In assenza di motivi di rifiuto, l'Istituto può inviare all'OMPI una notifica di concessione della protezione della denominazione estera sul suo territorio (regola 12.1.a) ResC). L'Istituto emette questo tipo di notifica tranne che per le registrazioni internazionali di DO o IG già protette da un trattato internazionale.

3.1.3 Rifiuto degli effetti della registrazione internazionale

3.1.3.1 Motivi di rifiuto

L'articolo 50e capoverso 1 LPM comprende un elenco, non esaustivo¹³, di tre motivi di esclusione che possono essere invocati per rifiutare gli effetti in Svizzera di una registrazione internazionale:

- la mancata conformità alla definizione di cui all'articolo 2 AdG (lett. a);
- la mancata conformità al diritto in vigore, all'ordine pubblico o ai buoni costumi (lett. b);
- e la violazione di un marchio anteriore registrato in buona fede (lett. c).

Altri due motivi che si possono fare valere per rifiutare, totalmente o parzialmente, gli effetti di una registrazione internazionale, a condizione che non ne derivi alcun rischio di inganno rispetto alla denominazione protetta (cfr. art. 13 AdG), conseguono direttamente dall'AdG: il diritto conferito a ognuno all'utilizzo, nel corso di operazioni commerciali, del nome proprio o del nome del suo predecessore nell'attività commerciale (art. 13 n. 2 AdG) e i diritti fondati

¹³ Cfr. Messaggio AdG, pag. 5251.

su denominazioni di varietà vegetale o di razze animali (art. 13 n. 3 AdG)¹⁴. Benché non siano enumerati nell'articolo 50e LPM, anche questi motivi possono essere invocati, dal momento in cui l'articolo 13 AdG è direttamente applicabile. Del resto l'articolo 50e capoverso 1 LPM precisa che l'elenco dei motivi di rifiuto non è esaustivo.

3.1.3.2 Rifiuto totale d'ufficio

L'Istituto esamina d'ufficio la conformità della designazione alla definizione di cui all'articolo 2 AdG e la conformità della registrazione al diritto in vigore, all'ordine pubblico e ai buoni costumi (art. 50e cpv. 1 lett. a e b in combinato disposto con l'art. 50e cpv. 2 LPM). In caso di esito negativo, l'Istituto emana un rifiuto totale di protezione in Svizzera¹⁵.

Non sono conformi alla definizione di cui all'articolo 2 AdG le denominazioni dotate di un carattere generico in Svizzera (in merito a questo concetto, cfr. Parte 2, n. 4.1.2.3, pag. 43).

Non sono in particolare conformi al diritto in vigore le registrazioni internazionali che violano una DOP, una IGP, una DOC o una denominazione che rientra nel campo di applicazione di un'ordinanza di settore, dal momento che si tratta di titoli di protezione disciplinati dal diritto pubblico federale.

3.1.3.3 Rifiuto totale su richiesta

L'Istituto esamina i potenziali conflitti tra registrazioni internazionali e marchi di terzi anteriori alla data di notifica alla Svizzera della registrazione internazionale e registrati in buona fede unicamente su domanda di tali terzi (art. 50e cpv. 2 *a contrario*, art. 50e cpv. 3 e 50e cpv. 1 lett. c LPM)^{16, 17}.

La buona fede si riferisce alla consapevolezza dell'esistenza della denominazione geografica in questione. La buona fede è negata se, al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio, il suo titolare era a conoscenza dell'utilizzo della denominazione da parte dei produttori del luogo in questione per identificare l'origine del prodotto o se sapeva che la denominazione era stata oggetto o sarebbe stata oggetto di una domanda di registrazione nel Paese d'origine¹⁸.

Su richiesta di terzi interessati, l'Istituto emana un rifiuto totale degli effetti della protezione della registrazione ed esamina se, tenuto conto del periodo di uso del marchio anteriore, della sua reputazione e della sua notorietà, la protezione della registrazione internazionale

¹⁴ Benché non siano enumerati nell'articolo 50e LPM, anche questi motivi possono essere invocati, dal momento che l'articolo 13 AdG è direttamente applicabile in Svizzera.

¹⁵ Cfr. Messaggio AdG, p. 5251.

¹⁶ Cfr. Messaggio AdG, p. 5251.

¹⁷ Su questo punto, l'attuazione in Svizzera del sistema di Lisbona ricalca la procedura di registrazione dei marchi, che prevede, conformemente all'articolo 3 LPM, che i motivi relativi di esclusione siano esaminati solo conseguentemente a un'opposizione presentata da un titolare di un marchio anteriore (art. 31 LPM) o nel quadro di un'azione civile in applicazione dell'articolo 53 LPM.

¹⁸ Cfr. Messaggio Swissness, p. 7489; cfr. Messaggio AdG, p. 5252.

possa recare loro pregiudizio. In caso affermativo l'Istituto accoglie la domanda di rifiuto e il rifiuto totale resta iscritto nel registro¹⁹.

Terzi possono altresì chiedere un rifiuto totale fondato su altri motivi di esclusione (cfr. art. 50e cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 50e cpv. 1 lett. a e b LPM). Possono, per esempio, far valere che la denominazione non è conforme all'articolo 2 AdG o che è contraria al diritto in vigore, all'ordine pubblico o ai buoni costumi.

3.1.3.4 Concessione di un periodo di transizione

Terzi possono chiedere all'Istituto la concessione di un periodo di transizione ai sensi dell'articolo 50e capoverso 4 LPM per mettere fine all'utilizzo anteriore di una DO o IG protetta (art. 17 AdG e regola 14 ResC). Questa possibilità è prevista per i casi in cui non è stato emanato un rifiuto, totale o parziale, o se questo è stato ritirato (art. 17 AdG). Nella notifica di concessione di un periodo di transizione, l'Istituto indica l'identità dei terzi interessati, il termine concesso e la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine stabilito nonché la portata dell'utilizzo durante il periodo di transizione (regola 14.1 ResC). La durata del periodo accordato ai terzi varia di caso in caso, ma non può superare i 15 anni; va detto che un periodo superiore ai 10 anni è già considerato eccezionale (regola 14.2 ResC). Il periodo di transizione è concesso nominatamente, per un utilizzo specifico²⁰.

Un periodo di transizione può essere concesso se una denominazione è stata utilizzata in buona fede da parte di terzi prima della domanda di registrazione internazionale ma che non era, in quel momento, registrata come marchio²¹.

3.1.3.5 Contenuto della notifica di rifiuto

Oltre al numero di registrazione internazionale interessato, la notifica di rifiuto dell'Istituto deve includere le informazioni seguenti (regola 9.2.i)–vi) ResC):

- un altro dato che permetta di confermare l'identità della registrazione internazionale, come la denominazione che costituisce la DO o la IG;
- i motivi del rifiuto;
- qualora il rifiuto sia fondato sull'esistenza di un diritto anteriore, i dati fondamentali relativi a tale diritto;
- qualora il rifiuto riguardi soltanto certi elementi della DO o della IG, gli elementi interessati;
- i mezzi di ricorso disponibili per opporsi al rifiuto nonché i termini di ricorso applicabili.

3.1.3.6 Notifiche del rifiuto contenenti irregolarità

Se l'Istituto notifica un rifiuto che non soddisfa i requisiti definiti nell'AdG o nel ResC, l'OMPI gli trasmette un «avviso di irregolarità» nel quale, in virtù della regola 10 ResC, informa l'Istituto che il suo rifiuto non è considerato tale. Eccezion fatta per le irregolarità

¹⁹ Cfr. Messaggio AdG, p. 5251.

²⁰ Cfr. Messaggio AdG, p. 5237.

²¹ Cfr. Messaggio AdG, p. 5252.

contemplate alla regola 10.1 ResC, l'OMPI invita l'Istituto a porre rimedio, senza indugio, alle irregolarità.

3.1.4 Possibili risposte a un rifiuto

I beneficiari possono ovviamente contestare i motivi di rifiuto invocati dall'Istituto (cfr. n. 3.2.1.3, pag. 82).

I beneficiari possono altresì rinunciare, totalmente o parzialmente, alla protezione in Svizzera o chiedere la radiazione della registrazione internazionale. Queste modifiche sono iscritte nel registro internazionale e comunicate dall'Ufficio internazionale alla Svizzera e alle altre Parti contraenti, che devono quindi esaminare le conseguenze per la procedura interessata.

È opportuno informare l'Istituto di eventuali procedure in corso dinanzi all'OMPI, affinché possa attendere l'iscrizione della modifica per pronunciarsi.

Il beneficiario può in qualsiasi momento rinunciare, totalmente o parzialmente, alla protezione della registrazione internazionale in Svizzera (regola 16.1 ResC). Dal momento che la rinuncia è iscritta nel registro internazionale e notificata all'Istituto (cfr. regola 16.3 ResC), la relativa procedura diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli.

Il beneficiario può altresì chiedere la radiazione della registrazione internazionale (regola 17.1 ResC). La radiazione comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale in tutte le Parti contraenti. La radiazione è comunicata all'OMPI, iscritta nel registro internazionale e notificata alle Autorità competenti delle Parti contraenti (regola 17.2 ResC). La radiazione di una registrazione internazionale rende prive di oggetto le relative procedure.

3.1.5 Conferma o ritiro di un rifiuto

A seguito di un rifiuto (cfr. n. 3.1.3 segg., pag. 78 segg.), la procedura non si chiude necessariamente con una notifica come avviene per le registrazioni internazionali dei marchi. Se l'Istituto resta sulla sua posizione, il rifiuto resta iscritto, senza che sia inviata all'OMPI una cosiddetta «notifica di rifiuto definitivo» –per riprendere la terminologia del sistema di Madrid–. Se, invece, l'Istituto rivede la sua posizione, può emettere una notifica di concessione della protezione a seguito di un rifiuto secondo la regola 12.2.a) ResC, che dovrà, tra l'altro, indicare il motivo del ritiro del rifiuto e, nel caso in cui la concessione della protezione sia la conseguenza di un ritiro parziale del rifiuto, gli elementi ancora interessati dal rifiuto (regola 12.2.b.iii) in combinato disposto con la regola 9.2.v) ResC). Infine, l'Istituto ha la possibilità di ritirare, totalmente o parzialmente, il suo rifiuto (art. 16 AdG e regola 11 ResC). Anche in questo caso l'Istituto deve in particolare indicare il motivo del ritiro del rifiuto (regola 11.2.ii) ResC). In caso di ritiro parziale, l'Istituto deve altresì indicare gli elementi ancora interessati dal rifiuto (regola 11.2.ii) in combinato disposto con la regola 9.2.v) ResC).

3.1.6 Invalidazione

Per invalidazione (art. 19 AdG e regola 13 ResC) si intende qualsiasi decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria di una Parte contraente che revochi gli effetti della protezione di

una registrazione internazionale, totalmente o parzialmente, sul territorio della Parte interessata. Una invalidazione in questo senso può essere la conseguenza in Svizzera di una procedura secondo l'articolo 52 LPM dinanzi a una giurisdizione civile ordinaria nel quadro della quale i beneficiari possono fare valere i propri diritti²². Qualora la decisione che ha portato all'invalidazione non possa più essere oggetto di ricorso, l'Istituto invia all'OMPI la notifica di invalidazione conformemente alla regola 13.1 ResC.

3.1.7 Rettifiche

Gli errori relativi a una registrazione internazionale possono essere rettificati (regola 18 ResC).

Se la rettifica di un errore riguarda la DO o la IG oppure il prodotto o i prodotti cui si applica, l'Istituto ha tempo un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica di rettifica per dichiarare di non poter assicurare la protezione della DO o della IG a rettifica avvenuta (regola 18.4 ResC). In quest'ultimo caso le regole 9–12 ResC si applicano *mutatis mutandis*.

3.2 Procedura dinanzi all'Istituto

3.2.1 Procedura nel quadro dell'esame d'ufficio

3.2.1.1 Notifica di un rifiuto e termine di risposta

In presenza di un motivo di rifiuto ai sensi dell'articolo 50e capoverso 1 lettere a e b LPM, l'Istituto notifica il rifiuto all'OMPI, che lo trasmette ai beneficiari della registrazione internazionale interessata o al loro rappresentante (cfr. n. 3.1.3.1, pag. 78). I beneficiari dispongono quindi di un termine di cinque mesi per rispondere al rifiuto direttamente presso l'Istituto (cfr. Parte 1, n. 4.6.1, pag. 19). Il termine inizia a decorrere dal momento della notifica del rifiuto e può essere prorogato (cfr. in merito alla proroga dei termini: Parte 1, n. 4.6.3, pag. 20).

3.2.1.2 Rappresentanza e recapito

Il beneficiario domiciliato all'estero deve avere un recapito in Svizzera per fare valere i suoi diritti (art. 42 LPM; cfr. anche: Parte 1, n. 3.2.3, pag. 14). Qualora i beneficiari designino un rappresentante, anche quest'ultimo deve avere un recapito in Svizzera (*ibidem*) e essere in possesso di una procura che ne legittimi i poteri di rappresentanza (cfr. Parte 1, n. 3.2.2, pag. 14).

3.2.1.3 Procedura conseguente a una risposta dei beneficiari

Nei casi in cui i beneficiari rispondono al rifiuto notificato dall'Istituto, la procedura è in linea di massima molto simile a quella per la registrazione nazionale di una DO o di una IG non agricola. Le indicazioni precedenti relative all'esame materiale di una domanda di

²² Cfr. Messaggio AdG, p. 5237.

registrazione nazionale valgono quindi *mutatis mutandis* anche in questo contesto (cfr. Parte 2, n. 4, pag. 40).

3.2.1.3.1 Mantenimento del rifiuto

Se l'Istituto si attiene ai propri motivi di rifiuto, la procedura si conclude con una decisione di rifiuto. I beneficiari possono allora ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31 segg. LTAF). La decisione del Tribunale amministrativo federale può a sua volta essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (art. 82 segg.; 90 segg. e 100 LTF). Una volta passata in giudicato la decisione di rifiuto, la procedura nazionale si chiude senza che l'Istituto lo notifichi specificamente all'OMPI, poiché il rifiuto è semplicemente confermato.

3.2.1.3.2 Ritiro del rifiuto

Se, sulla base delle argomentazioni avanzate, l'Istituto riconsidera la sua posizione iniziale e decide di accettare gli effetti della registrazione internazionale sul proprio territorio, chiude la procedura con una notifica di concessione della protezione a seguito di un rifiuto ai sensi della regola 12.2 ResC. Nella sua notifica indica in particolare il motivo per cui ha riconsiderato la sua posizione (regola 12.2b) ResC).

3.2.1.3.3 Rinuncia

Dopo aver preso atto delle argomentazioni dell'Istituto, il beneficiario può decidere di rinunciare, totalmente o parzialmente, alla protezione della registrazione internazionale. Una rinuncia ai sensi della regola 16 ResC va presentata all'OMPI e non direttamente all'Istituto, che non entra quindi nel merito delle domande di rinuncia.

3.2.1.4 Procedura nel caso in cui il beneficiario non risponda al rifiuto

Se il beneficiario non risponde al rifiuto entro il termine di cinque mesi previsto, l'Istituto emette una notifica di rifiuto della domanda di protezione sul suo territorio che pubblica sul Foglio federale (cfr. art. 36 PA). Il beneficiario ha così la possibilità di impugnare la decisione dell'Istituto prima dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 31 segg. LTAF) e poi dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 82 segg.; 90 segg. e 100 LTF). La decisione di rifiuto può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Va sottolineato che il proseguimento della procedura in applicazione dell'articolo 41 LPM è escluso (cfr. Parte 1, n. 4.6.7, pag. 22).

3.2.2 Procedure impicanti terzi

Esistono due tipi di procedure impicanti terzi condotte dinanzi all'Istituto in applicazione dell'articolo 50e LPM. Si tratta della procedura d'opposizione secondo l'articolo 50e capoverso 1 lettera c LPM e della procedura di concessione di un periodo di transizione secondo l'articolo 50e capoverso 4 LPM.

3.2.2.1 Procedura d'opposizione

3.2.2.1.1 Diritto di presentare opposizione

In linea di massima possono presentare opposizione le stesse persone legittimate a presentare un'opposizione contro la registrazione nazionale di una DO o di una IG per un prodotto non agricolo (cfr. Parte 3, n. 2.1, pag. 56). In particolare, i Cantoni possono opporsi a una domanda di protezione di una registrazione internazionale se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera (art. 52r cpv. 1 lett. b OPM).

3.2.2.1.2 Motivi e atto di opposizione e della concessione di un periodo di transizione

L'elenco dei motivi di rifiuto all'articolo 50e capoverso 1 lettere a–c LPM non è esaustivo²³. La via dell'opposizione non è dunque percorribile solo dai titolari di un marchio possibilmente violato dalla registrazione internazionale (cfr. art. 50e cpv. 1 lett. C LPM). Anche terzi possono fare valere tutti i motivi invocabili nel quadro di una procedura d'opposizione contro una registrazione nazionale di una DO o di una IG (cfr. Parte 3, n. 6, pag. 59). Un gruppo rappresentativo di beneficiari di una DO o di una IG registrata in applicazione degli articoli 16 LAgr o 50b LPM potrebbe quindi presentare una domanda di rifiuto degli effetti della protezione in Svizzera di una registrazione internazionale estera potenzialmente confondibile con la loro denominazione (art. 50e cpv. 1 lett. b LPM). Questa via non è invece percorribile per contestare il regolamento estero che disciplina l'utilizzo della denominazione.

Nel suo atto di opposizione²⁴, la Parte opponente deve in particolare indicare almeno brevemente i motivi per cui chiede il rifiuto della protezione in Svizzera della registrazione internazionale in questione. Se l'opposizione è fondata su un marchio anteriore o su un altro diritto anteriore, la Parte opponente deve inoltre indicare gli elementi essenziali concernenti il titolo in questione. Se si tratta di un marchio, l'atto di opposizione deve in particolare includere il numero del marchio, la data di deposito e la lista dei prodotti e servizi rilevanti.

3.2.2.1.3 Termine di opposizione e tassa

La domanda deve essere presentata all'Istituto per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale nel Foglio federale (art. 52r cpv. 1 e 2 OPM)^{25, 26}. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello della pubblicazione della registrazione internazionale nel Foglio federale (art. 52r cpv. 2 OPM).

²³ Cfr. Messaggio AdG, p. 5251.

²⁴ Per motivi di semplicità, in questa parte è menzionata solo l'opposizione. Tuttavia, questo vale anche per la procedura di concessione di un periodo di transizione.

²⁵ Al momento dell'entrata in vigore dell'AdG in Svizzera, l'organo di pubblicazione dell'OMPI non è ancora operativo. L'Istituto pubblica pertanto le registrazioni internazionali per cui è chiesta la protezione in Svizzera nel Foglio federale.

²⁶ Analogamente alle registrazioni internazionali dei marchi, l'Istituto non pubblica le registrazioni internazionali di DO e di IG nel suo organo di pubblicazione; cfr. Rapporto esplicativo OPM, pag. 6.

Esempio:

Registrazione internazionale pubblicata il 3 dicembre 2021 nel Foglio federale: il termine di opposizione decorre a partire dal 1° gennaio 2022 e scade il 1° aprile 2022.

Il termine corrisponde quindi a quello di opposizione contro una registrazione internazionale di un marchio secondo il sistema di Madrid (cfr. art. 50 cpv. 1 OPM).

Una volta ricevuta la domanda, l'Istituto emette una fattura e invita la Parte richiedente a pagare la relativa tassa di 800.- franchi²⁷. Se la tassa non viene pagata entro il termine fissato, l'Istituto non entra nel merito dell'opposizione (cfr. art. 24 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM).

3.2.2.1.4 Aspetti procedurali ed esami materiali

Se ritiene ricevibile l'opposizione, l'Istituto notifica un rifiuto all'Ufficio internazionale dell'OMPI nel quale indica un termine di tre mesi (cinque se i motivi di rifiuto si fondano anche sull'esame d'ufficio; cfr. art. 50e cpv. 3 LPM) entro il quale i beneficiari devono designare un recapito o un rappresentante svizzero (all'occorrenza per rispondere ai motivi di rifiuto fondati sull'esame d'ufficio). Se il termine impartito decorre infruttuoso, la procedura prosegue d'ufficio. I beneficiari sono esclusi dalla procedura nella decisione finale, che è notificata con la pubblicazione nel Foglio federale (cfr. art. 21 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 52r cpv. 3 OPM).

Se i beneficiari designano un rappresentante entro il termine impartito, la procedura prosegue analogamente alla procedura d'opposizione in materia di marchi (cfr. art. 22 OPM; cfr. Direttive IPI marchi, Parte 6, pag. 228 segg.). Se l'opposizione si fonda sul motivo previsto all'articolo 50e capoverso 1 lettera c LPM, i beneficiari possono contestare l'uso del marchio anteriore da parte di terzi. In questo caso, i beneficiari non possono limitarsi a far valere il mancato uso del marchio anteriore, ma devono renderlo verosimile in virtù dell'articolo 12 capoverso 3 LPM²⁸, l'onere della prova dell'uso del suo marchio spetta quindi alla parte richiedente (cfr. in merito le Direttive IPI marchi, Parte 6, n. 5, pag. 238 segg.)²⁹.

Se i beneficiari designano un rappresentante svizzero o un recapito in Svizzera dopo lo scadere del termine impartito nel rifiuto, l'Istituto prende atto del mandato in applicazione dell'articolo 32 capoverso 2 PA. Un esemplare dell'atto di opposizione è trasmesso ai beneficiari, cui è data la possibilità di presentare eventuali osservazioni. Nessun termine è formalmente fissato a questo fine. Tuttavia, anche le eventuali osservazioni sono considerate tardive e se ne tiene conto entro i limiti dell'articolo 32 capoverso 2 PA.

Per quel che concerne l'esame materiale della domanda d'opposizione e di concessione di un periodo di transizione, le considerazioni precedenti relative alla procedura d'opposizione contro la registrazione nazionale di una DO o di una IG per un prodotto non agricolo si applicano per analogia (cfr. Parte 3, pag. 56 segg.).

²⁷ Art. 3 cpv. 1 e 2 OTa-IPI e allegato, n. 1; cfr. Messaggio AdG, pag. 5253.

²⁸ Su questo punto la procedura diverge da quella di opposizione alla registrazione di un marchio (cfr. art. 32 LPM).

²⁹ Cfr. Rapporto esplicativo OPM, pag. 6.

3.2.2.2 Procedura di concessione di un periodo di transizione

3.2.2.2.1 Diritto di domandare la concessione di un periodo di transizione

Può chiedere la concessione di un periodo di transizione secondo l'articolo 17 AdG (art. 52e cpv. 4 LPM e regola 14 ResC ; cfr. anche n. 3.1.3.4, pag. 80 s.) chiunque utilizzi in buona fede una denominazione o un'indicazione potenzialmente confondibile con una registrazione internazionale prima della sua registrazione in Svizzera. Il richiedente deve indicare la durata del periodo di transizione richiesto e dimostrare di avere utilizzato la denominazione interessata in buona fede e prima della sua registrazione in Svizzera.

3.2.2.2.2 Termine per presentare una domanda di concessione di un periodo di transizione e tassa

Il termine per depositare la domanda coincide con il termine di opposizione (cfr. n. 3.2.2.1.3, pag. 84). La tassa, che ammonta a 800.- franchi³⁰, deve essere pagata entro il termine impartito dall'Istituto, che, in caso di inosservanza dello stesso, non entra nel merito della domanda di concessione di un periodo di transizione.

3.2.2.2.3 Aspetti procedurali

Una volta che la tassa è pagata, l'Istituto emette un rifiuto della protezione fondato sulla regola 9 ResC e invita i beneficiari a designare un rappresentante o un recapito in Svizzera. Le precedenti considerazioni di natura procedurale relative alla procedura d'opposizione (cfr. 3.2.2.1, pag. 84) si applicano *mutatis mutandis* in questo contesto.

Nel momento in cui la decisione finale relativa alla procedura nazionale di concessione di un periodo di transizione passa in giudicato, l'Istituto ritira il rifiuto in applicazione della regola 11 ResC e notifica la concessione del periodo di transizione all'Ufficio internazionale (regola 14 ResC).

³⁰ Art. 3 cpv. 1 e 2 OTa-IPI e allegato, n. 1 ; cfr. Messaggio AdG, pag. 5253.