IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59g
CH-3003 Berna
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ipi.ch

Direttive in materia di marchi

- Parte generale
- Procedura di registrazione di un marchio
- Tenuta del registro
- Registrazione internazionale di un marchio
- Esame materiale di un marchio
- Procedura di opposizione
- Procedura di cancellazione per mancato uso

Berna, 1.1.2024

Indice

Indice 1
Elenco delle abbreviazioni 16

Parte 1 – Parte generale 19

1. Introduzione 19
2. Basi giuridiche 19
    2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parte 2 e Parte 5) 19
    2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3) 20
    2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parte 4 e Parte 5) 20
    2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6) 20
    2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7) 20
3. Parti 20
    3.1 Qualità di parte 20
        3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale 21
        3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro 21
        3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso 22
            3.1.3.1 Legittimazione attiva 22
                3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio 22
                3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario 22
                3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso 22
            3.1.3.2 Legittimazione passiva 22
                3.1.3.2.1 Procedura di opposizione 22
                3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso 23
    3.2 Trasferimento del marchio 23
        3.2.1 In generale 23
        3.2.2 Particolarità 23
            3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione 23
            3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche 24
            3.2.2.3 Fallimento di una parte 24
4. Rappresentanza e recapito 24
    4.1 Rappresentante 24
    4.2 Procura 25
    4.3 Recapito 26
5. Regole procedurali generali 27
    5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione 27
    5.2 Esame della competenza 28

5.3 Ricusazione 28
5.4 Accertamento dei fatti 29
5.4.1 Massima inquisitoria 29
5.4.2 Obbligo di cooperazione 29
5.4.3 Principio della parità delle armi 30
5.4.4 Prove 30
5.4.4.1 Mezzi di prova 30
5.4.4.1.1 Principi 30
5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova 31
5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova 31
5.5 Termini 31
5.5.1 In generale 31
5.5.1.1 Procedure con un'unica parte 31
5.5.1.2 Procedure con più parti 32
5.5.1.3 Casi speciali 32
5.5.2 Calcolo dei termini 32
5.5.3 Proroga dei termini 33
5.5.3.1 In generale 33
5.5.3.2 Procedure di opposizione e di cancellazione 33
5.5.4 Sintesi dei termini e delle proroghe 34
5.5.5 Osservanza dei termini 34
5.5.5.1 In generale 34
5.5.5.2 Trasmissione per via elettronica 35
5.5.5.3 Termine di pagamento delle tasse 35
5.5.6 Sospensione dei termini (ferie) 35
5.5.7 Conseguenze dell'inosservanza 35
5.5.8 Proseguimento della procedura 36
5.5.8.1 In generale 36
5.5.8.2 Esclusione 36
5.5.8.3 Procedura 36
5.5.9 Restituzione del termine 37
5.6 Consultazione del registro e degli atti 37
5.6.1 Principio 37
5.6.2 Eccezioni 38
5.6.3 Contenuto del fascicolo 38
5.6.4 Consultazione degli atti nelle procedure di opposizione e cancellazione in corso 39
5.7 Diritto di essere sentiti 40
5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti 40
5.7.1.1 Scambio di allegati 40
5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un marchio svizzero 40
5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali 41

5.7.1.1.3 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 41
5.7.1.1.4 Procedure relative alla tenuta del registro 41
5.7.1.2 Diritto di replica 42
5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari 42
5.8 Lingua della procedura 42
5.8.1 Procedura di registrazione 42
5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 43
6. Sospensione 43
6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale 44
6.2 Sospensione in caso d'indagine demoscopica 44
6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti 44
6.4 Altri motivi di sospensione 45
7. Decisione 45
7.1 Contenuto e motivazione 45
7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 45
7.2.1 Ritiro 46
7.2.2 Transazione 46
7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto 46
7.3 Spese di procedura e indennità di parte 47
7.3.1 Procedura di registrazione 47
7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso 47
7.3.2.1 Spese di procedura 47
7.3.2.2 Indennità di parte 47
7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale 48
7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale (decisione di stralcio) 48
7.4 Notificazione 50
7.4.1 Forma scritta 50
7.4.2 Pubblicazione ufficiale 50
7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali 50
7.4.4 Notificazione in applicazione della regola 23bis Res 51
8. Rimedi giuridici 51
8.1 Decisioni finali 51
8.2 Decisioni incidentali 51
9. Crescita in giudicato 52
9.1 Crescita in giudicato formale 52
9.2 Crescita in giudicato materiale 52
10. Riesame e revisione 53
11. Tasse 54

11.1 In generale 54
11.2 Tasse forfettarie 54
11.3 Esigibilità e termini di pagamento 54
11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI 54
11.5 Osservanza del termine di pagamento delle tasse 55

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio 57

1. Introduzione 57
2. Esame preliminare 57
2.1 Deposito 57
2.1.1 Domanda di registrazione 57
2.1.2 Riproduzione del marchio 57
2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi 57
2.1.4 Domanda incompleta 57
2.2 Data del deposito 58
3. Esame formale 58
3.1 Deposito 58
3.1.1 Modulo 58
3.1.2 Depositante 58
3.2 Riproduzione del marchio 59
3.2.1 Rivendicazione di colore 60
3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi 60
3.2.3 Marchi acustici 61
3.2.4 Marchi tridimensionali 61
3.2.5 Ologrammi 62
3.2.6 Marchi di colore (astratti) 62
3.2.7 Motivi 63
3.2.8 Marchi di posizione 63
3.2.9 Marchi di movimento 63
3.2.10 Marchi olfattivi 64
3.3 Categoria di marchio 64
3.4 Rivendicazione di priorità 64
3.4.1 Priorità in virtù della CUP 65
3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità 66
3.4.3 Priorità risultante da un'esposizione 66
3.5 Esame dei marchi accelerato 66
3.6 Tasse 67
3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito 67
3.8 Pubblicazione e validità 68
4. Lista dei prodotti e dei servizi 68

4.1 Basi giuridiche 68
4.2 Classificazione di Nizza 69
4.3 Formulazione della lista dei prodotti e dei servizi 71
4.3.1 Punteggiatura 71
4.3.2 Ripetizioni 71
4.3.3 Enumerazioni 71
4.3.4 Formulazione di limitazioni 72
4.3.5 Rinvii ad altre classi all'interno di una lista 73
4.4 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza 73
4.5 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe» 74
4.6 Definizione dei termini 74
4.7 Considerazione del numero di classe nell'interpretazione dei termini 74
4.8 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale 75
4.9 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» 76
4.10 Termini «set» e «kit» 76
4.11 Termine «sistema» quale prodotto 76
4.12 Servizi di fornitura di informazioni, messa a disposizione di siti web e blog, influencing 77
4.13 Prodotti e servizi umanitari/sociali/ecologici/sostenibili 78
4.14 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso» 78
4.15 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40 78
4.16 Prodotti virtuali, token non fungibili (NFT) e servizi forniti in ambienti virtuali 79
4.16.1 Prodotti virtuali 79
4.16.2 Token non fungibili (NFT) 80
4.16.3 Servizi forniti in ambienti virtuali 81
4.17 Formulazioni problematiche 82
4.18 Strumenti di assistenza alla classificazione 83

Parte 3 – Tenuta del registro 85

1. Introduzione 85
2. Registrazione 85
3. Proroghe 86
4. Modifiche e cancellazioni 86
4.1 Trasferimenti 86
4.2 Trasferimenti parziali 87
4.3 Divisione 87
4.4 Licenze 88
4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata 88
4.6 Cancellazione parziale 89
4.7 Cambiamenti del regolamento 89
4.8 Altre modifiche 89

4.9 Rettifiche 90
4.10 Cancellazioni 90
5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti 90
5.1 Registro dei marchi 90
5.2 Informazioni e consultazioni degli atti 90
6. Documenti di priorità 91

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio 92

1. Introduzione 92
2. Registrazioni internazionali con base svizzera 92
2.1 Condizioni di base per l'uso del Sistema di Madrid 92
2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM) 92
2.2.1 Calcolo della priorità 93
2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell'IPI 93
2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell'OMPI 94
2.2.4 Decisione in merito all'ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati 94
2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 Res) 94
2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali 95
2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) Res) 95
2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) Res) 96
2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) Res) 96
2.4.4 Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) Res) 96
2.4.5 Cambiamento di mandatario o modifica del nome o dell'indirizzo del mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i) Res) 97
2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali 97
2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis Res) 97
2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) PM – regola 21 Res) 97
2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) Res) 98
2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 Res) 98
2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9quinquies PM) 98
2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) Res) 99
2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 Res) 99
2.5.8 Divisione di una registrazione internazionale (regola 27bis Res) 100
2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 Res) 100
2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 Res) 100
3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera 101
3.1 Procedura presso l'OMPI 101

3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 101
3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) Res 101
3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio 102
3.1.4 Avvisi d'irregolarità («avis d'irrégularités»; regola 18 Res) 102
3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 Res) 102
3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) Res) 103
3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 Res) 104
3.1.8 Rettifica (regola 28 Res) 104
3.2 Procedura presso l'IPI 104
3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera 104
3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) Res 105
3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta 105
3.2.4 Rappresentanza e recapito 105
3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare 106
3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto 107
3.2.7 Proseguimento della procedura 107
3.2.8 Procedura d'esame accelerata 107

Parte 5 – Esame materiale di un marchio 109

1. Basi giuridiche 109
2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio 109
3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d'esclusione 110
3.1 Criteri d'esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi 110
3.2 Impressione d'insieme 111
3.3 Relazione con i prodotti e servizi 111
3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione 112
3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate 113
3.6 Lingue contemplate 114
3.7 Casi limite 115
3.8 Parità di trattamento 115
3.9 Tutela della buona fede 117
3.10 Decisioni estere 117
3.11 Ricerche in Internet 118
4. Dominio pubblico 119
4.1 Basi giuridiche 119
4.2 Nozione di dominio pubblico 119
4.3 Esame dei marchi conformemente all'articolo 2 lettera a LPM 120

4.3.1 Assenza di carattere distintivo 120
4.3.2 Bisogno di disponibilità 121
4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e dei servizi 122
A. Segni convenzionali 123
4.4 Marchi verbali 123
4.4.1 In generale 123
4.4.2 Indicazioni descrittive 124
4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali 124
4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione 124
4.4.2.3 Combinazioni di più termini 125
4.4.2.4 Neologismi 125
4.4.2.5 Significati duplici o multipli 126
4.4.2.6 Sinonimi 126
4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive 126
4.4.2.7.1 Denominazioni generiche 126
4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà 127
4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione 127
4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari 128
4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti 128
4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose 129
4.4.2.7.7 Indicazioni relative all’offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi 130
4.4.2.7.8 Designazioni di colore 130
4.4.2.7.9 Combinazioni di nomi di città o di Paesi e anni 130
4.4.2.7.10 Altre indicazioni descrittive 131
4.4.2.7.11 Denominazioni comuni internazionali (DCI) 132
4.4.2.7.12 Denominazioni delle varietà 132
4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria 133
4.4.4 Segni usuali 134
4.4.5 Slogan 134
4.4.6 Ditte 135
4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono 135
4.4.8 Segni liberi 136
4.4.9 Segni atti alla protezione per principio 137
4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico 137
4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali 137
4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre 138
4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni 139
4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole 140

4.4.9.4 Designazioni simboliche 140
4.4.9.5 Pluralità di lingue 140
4.5 Segni semplici ed elementari 140
4.5.1 Singole lettere e cifre 140
4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre 141
4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso 141
4.5.4 Figure geometriche 142
4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili 142
4.5.6 Segni atti alla protezione per principio 143
4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri 143
4.5.6.2 Monogrammi 143
4.6 Marchi verbali/figurativi combinati 144
4.7 Marchi figurativi 147
4.8 Pittogrammi 150
4.9 Marchi acustici 151
B. Segni non convenzionali 152
4.10 Motivi 153
4.11 Marchi di colore 154
4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 155
4.12.1 Nozione 155
4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato 156
4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto 156
4.12.4 Motivi di esclusione secondo l'articolo 2 lettera b LPM 157
4.12.4.1 Natura stessa del prodotto 157
4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica 158
4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 159
4.12.5.1 Principi generali 159
4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo 162
4.13 Marchio di posizione 164
4.14 Marchio di movimento 166
4.15 Ologrammi 167
4.16 Altri tipi di marchi 167
5. Segni che possono indurre in errore 168
5.1 In generale 168
5.2 Rischio palese d'indurre in errore 168
5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all'uso 169
6. Segni contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi 169
7. Segni contrari al diritto vigente 171
7.1 In generale 171
7.2 Legge sulla protezione degli stemmi 172

7.2.1 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti 172
7.3 Legge sulla Croce Rossa 173
7.4 Organizzazioni internazionali 174
7.5 Divieto di utilizzare determinati termini 177
8. Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche 178
8.1 In generale 178
8.1.1 Introduzione 178
8.1.2 Differenza tra indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche 178
8.2 Indicazioni di provenienza secondo l'articolo 47 LPM 178
8.2.1 Indicazioni di provenienza dirette e indirette 180
8.3 Indicazioni di provenienza protette quali indicazioni geografiche dal diritto internazionale e da disposizioni di leggi speciali 180
8.3.1 DOP e IGP registrate in Svizzera 180
8.3.2 Denominazioni d'origine svizzere per i vini 181
8.3.3 Designazioni coperte da un'ordinanza di settore 181
8.3.4 Accordi bilaterali 182
8.3.5 Accordi di libero scambio 182
8.3.6 Accordo TRIPS 183
8.3.7 Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche 183
8.3.8 Convenzione di Stresa 183
8.4 Designazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LPM 184
8.4.1 Designazioni con duplice significato 184
8.4.2 Nomi geografici sconosciuti 185
8.4.2.1 In generale 185
8.4.2.2 Nomi geografici svizzeri 185
8.4.2.3 Nomi geografici esteri 186
8.4.3 Segni simbolici 186
8.4.4 Impossibilità oggettiva 187
8.4.5 Designazioni di tipo 187
8.4.6 Denominazioni generiche 188
8.4.7 Indicazioni di provenienza che si sono imposte come marchi nel commercio e/o che hanno acquisito un «secondary meaning» 188
8.4.8 Altre eccezioni riconducibili all'impressione d'insieme 188
8.5 Dominio pubblico 189
8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette 189
8.5.1.1 Carattere distintivo 189
8.5.1.2 Bisogno di disponibilità 190
8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette 191
8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette 191

8.6 Inganno circa la provenienza geografica 192
8.6.1 Principio 192
8.6.2 Perdita del significato quale indicazione di provenienza in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning») 192
8.6.3 Denominazioni contraddittorie (tra di loro o nei confronti dei prodotti e/o servizi interessati) 193
8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) 193
8.7.1 In generale 193
8.7.2 Limitazione dei prodotti o dei servizi 193
9. Segni pubblici ed emblemi 196
9.1 Introduzione 196
9.2 Definizioni 197
9.2.1 Croce svizzera e bandiera svizzera 197
9.2.2 Stemma della Confederazione Svizzera 197
9.2.3 Stemmi e bandiere di Cantoni e Comuni 197
9.2.4 Designazioni ufficiali 197
9.2.5 Segni nazionali figurativi o verbali 198
9.2.6 Emblemi pubblici esteri 199
9.3 Registrazione di marchi contenenti un segno o un emblema protetto 199
9.3.1 Principi per la protezione in virtù della LPSt 199
9.3.2 Rischio di confusione con il segno protetto 199
9.3.2.1 In generale 199
9.3.2.2 Rischio di confusione con lo stemma 201
9.3.3 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore 202
9.3.3.1 Stemma svizzero, croce svizzera e bandiera svizzera 202
9.3.3.2 Emblemi di Stato esteri 203
9.4 Segni pubblici protetti e motivi assoluti d'esclusione (art. 2 LPM) 203
9.4.1 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM) 203
9.4.1.1 Croce svizzera e bandiera svizzera 203
9.4.1.1.1 Carattere distintivo 203
9.4.1.1.2 Bisogno assoluto di disponibilità 204
9.4.1.1.3 Imposizione nel commercio 204
9.4.1.1.4 Bandiere dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni 204
9.4.1.2 Stemmi svizzeri e stemmi cantonali e comunali 204
9.4.1.3 Designazioni ufficiali 204
9.4.1.4 Segni nazionali figurativi o verbali 204
9.4.1.5 Emblemi pubblici esteri 205
9.4.2 Rischio di confusione (art. 2 lett. c LPM) 205
9.4.2.1 Esistenza di un legame con l'ente pubblico 205
9.4.2.2 Uso come indicazione di provenienza 205
9.4.3 Segni contrari ai buoni costumi, all'ordine pubblico o al diritto vigente 206

9.4.3.1 Violazione dei buoni costumi o dell'ordine pubblico 206
9.4.3.2 Violazione del diritto vigente 206
9.4.3.3 Caso speciale: stemmi e designazioni ufficiali 206
9.5 Limitazioni inerenti marchi registrati contenenti uno stemma 206
10. Marchi collettivi e di garanzia 207
10.1 In generale 207
10.2 Marchi collettivi 207
10.3 Marchi di garanzia 208
11. Marchi geografici 209
11.1 In generale 209
11.2 Segni ammessi alla registrazione 209
11.3 Corrispondenza tra marchio geografico e indicazione protetta 210
11.4 Qualità di depositante 210
11.5 Regolamento 211
11.6 Basi di valutazione 211
11.7 Sospensione 212
12. Imposizione del marchio nel commercio 212
12.1 In generale 212
12.1.1 Nozione di marchio imposto nel commercio 212
12.1.2 Limite dell'imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità 213
12.1.3 Invocazione e prova dell'imposizione nel commercio 214
12.1.4 Cerchie commerciali determinanti 215
12.1.5 Luogo dell'imposizione nel commercio 216
12.1.6 Data del deposito 216
12.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti 216
12.2.1 In generale 216
12.2.2 Mezzi di prova 217
12.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi 217
12.2.4 Luogo dell'uso 217
12.2.5 Durata dell'uso 218
12.2.6 Uso a titolo di marchio 218
12.2.7 Uso in forma divergente 219
12.2.8 Estensione dell'uso 219
12.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica 219
12.3.1 In generale 219
12.3.2 Casi di applicazione 220
12.3.3 Segno da presentare nell'indagine 220
12.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi 220
12.3.5 Luogo dell'indagine demoscopica 221
12.3.6 Modalità dell'indagine 221
12.3.7 Rappresentatività 222

12.3.8 Domande da porre 222
12.3.9 Grado dell'imposizione nel commercio 224
12.3.10 Presentazione e contenuto dell'indagine demoscopica 224

Parte 6 – Procedura di opposizione 225

1. Introduzione 225
2. Condizioni procedurali 226
2.1 Atto di opposizione 226
2.2 Conclusioni 227
2.3 Motivazione 227
2.4 Parti 227
2.4.1 Legittimazione attiva 227
2.4.1.1 Marchio depositato o registrato 228
2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto 228
2.4.1.2.1 Basi giuridiche 228
2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale 228
2.4.1.2.3 Grado di conoscenza necessario 229
2.4.1.2.4 Verosimiglianza della notorietà 230
2.4.2 Legittimazione passiva 231
2.5 Termine di opposizione 231
2.6 Tassa di opposizione 232
2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare 232
2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell'IPI 233
3. Irregolarità dell'opposizione 233
3.1 Irregolarità irrimediabili 233
3.2 Irregolarità rimediabili 233
3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione 234
4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura 235
4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio 235
4.2 Sospensione 235
4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate 235
5. L'uso del marchio nella procedura di opposizione 236
5.1 Eccezione del mancato uso 236
5.2 Termine di carenza 237
5.2.1 Inizio del termine di carenza 237
5.2.2 Proroga della registrazione del marchio 238
5.2.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura 238
5.3 Verosimiglianza dell'uso 238
5.3.1 Uso in Svizzera 238
5.3.2 Periodo d'uso 240

5.3.3 Carattere serio dell'uso 240
5.3.4 Legame tra marchio e prodotto o servizio 241
5.3.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati 241
5.3.5.1 Sussunzione 241
5.3.5.2 Problematica dell'uso parziale 242
5.3.6 Uso in una forma divergente 243
5.3.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari 245
5.3.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso 245
5.4 Mancato uso per gravi motivi 246
5.5 Aspetti procedurali 246
5.5.1 Scambio di allegati 246
5.5.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 246
5.6 Decisione sull'eccezione del mancato uso 247
6. Motivi di opposizione 248
6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi 248
6.1.1 Similarità tra prodotti 249
6.1.1.1 Indizi a favore della similarità tra prodotti 249
6.1.1.2 Indizi contro la similarità tra prodotti 249
6.1.2 Similarità tra servizi 250
6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi 250
6.2 Identità dei segni 251
6.3 Similitudine dei segni 251
6.3.1 Marchi verbali 252
6.3.2 Marchi figurativi 253
6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati 254
6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma) 254
6.4 Rischio di confusione 255
6.4.1 Rischio di confusione diretto 255
6.4.2 Rischio di confusione indiretto 256
6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi 256
6.6 Grado di attenzione 256
6.7 Forza distintiva 258
7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione) 261
8. Notificazione della decisione 261
8.1 Opposizione contro un marchio svizzero 261
8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali 261
8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d'esclusione 261
8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d'esclusione 262

8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante 262
8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini 262
9. Casistica 263

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso 264

1. Introduzione 264
2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva 265
2.1 Domanda di cancellazione 266
2.2 Conclusioni 267
2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova 267
2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione 267
2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso 268
2.6 Seguito della procedura fino alla decisione 268
3. Osservazioni generali in merito alla procedura 269
3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova 269
3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio 270
4. Motivi di cancellazione 270
4.1 Verosimiglianza del mancato uso 271
4.1.1 In generale 271
4.1.2 Rapporto di ricerche d’uso 272
4.1.3 Estensione della verosimiglianza del mancato uso 272
4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio 273
4.3 Mancato uso per gravi motivi 273
5. Conclusione della procedura 273
5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale 273
5.2 Decisione materiale 273
5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione 274
5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione 274
5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione 274
5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali 275
6. Casistica 275

Allegato 276

ISO 8859-15 (caratteri stampabili) 276

Elenco delle abbreviazioni

Accordo di Nizza	Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (RS 0.232.112.9)
AM	Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.3)
art.	articolo/articoli
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
cfr.	confronta
cl.	classe
Classificazione di Nizza	Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, 12ª edizione, 1.1.2023
CO	Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
consid.	considerando
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero (RS 272)
cpv.	capoverso
CRPI	Commissione federale di ricorso in materia di proprietà intellettuale (autorità di ricorso fino al 31.12.2006)
CUP	Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (RS 0.232.04)
DFI	Dipartimento federale dell’interno
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero (Raccolta ufficiale)
DOP	Denominazione di origine protetta
DOC	Denominazione di origine controllata
ecc.	eccetera
estratto del RC	estratto del registro di commercio
EUIPO	Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
FDBM	Feuille suisse des brevets, dessins et marques

FF	Foglio federale
fig.	figurativo
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Gazette	Gazette OMPI des marques internationales
IGP	Indicazione geografica protetta
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
i.c.d.	in combinato disposto
LAgr	Legge federale sull'agricoltura (RS 910.1)
LEF	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
lett.	lettera/lettere
LDerr	Legge sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.0)
LFus	Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LIPI	Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31)
LPM	Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11)
LPNE	Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (RS 232.23)
LPSt	Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.21)
LTAF	Legge sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32)
LTF	Legge sul Tribunale federale (RS 173.110)
Messaggio «Swissness»	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 (Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7425-7556
n.	numero/numeri
N.B.	Nota bene
ODerr	Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02)
OID	Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (RS 817.022.16)

OMPI	Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale
OPM	Ordinanza sulla protezione dei marchi (RS 232.111)
OPSt	Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (RS 232.211)
OTab	Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (RS 817.06)
OTa-IPI	Ordinanza dell'IPI sulle tasse (RS 232.148)
p.es.	Per esempio
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
PC	Legge di procedura civile federale (RS 273)
PM	Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.4)
Res	Regolamento di esecuzione concernente il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS 0.232.112.21)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
seg./segg.	seguente/seguenti
sic!	Rivista del diritto della proprietà intellettuale, dell'informazione e della concorrenza
TAF	Tribunale amministrativo federale
TF	Tribunale federale svizzero
TLT di Singapore	Trattato di Singapore sul diritto dei marchi (RS 0.232.112.11)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20)
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

Parte 1 – Parte generale

1. Introduzione

La presente parte delle direttive in materia di marchi tratta delle regole procedurali generali applicabili alle diverse procedure dinanzi all'IPI.

2. Basi giuridiche

L'IPI è un'autorità amministrativa federale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera c PA. Pertanto, in linea generale le procedure che rientrano nella sua competenza 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 PC[2,3].

Qualora le conseguenze procedurali dei fatti non siano disciplinate né dalla PA né dalla LPM, sono applicabili altre disposizioni speciali del diritto federale giusta l'articolo 4 PA. L'IPI ritiene che il CPC sia applicabile in forza dell'articolo 4 PA. Pur contenendo determinate regolamentazioni relative ad aspetti di diritto procedurale non menzionati esplicitamente nella PA o nella LPM, la PC non può essere applicata. Conformemente alla giurisprudenza, nella procedura amministrativa sono infatti applicabili soltanto le disposizioni indicate esplicitamente all'articolo 19 PA in quanto tale elencazione è da ritenersi esaustiva[4]. Inoltre viene considerato solo il diritto federale emanato dopo l'entrata in vigore della PA. Di conseguenza vanno applicate altre disposizioni più recenti del diritto federale. Dal momento che il CPC rientra nel diritto federale[5], la sua applicazione in virtù dell'articolo 4 PA non è esclusa, tanto più che il CPC è specialmente concepito per la composizione di controversie di diritto civile, da cui le procedure di competenza dell'IPI in materia di marchi con due o più parti non differiscono in modo fondamentale.

Le diverse procedure di competenza dell'IPI in materia di marchi sono disciplinate in particolare dalle disposizioni della LPM e dell'OPM trattate di seguito.

2.1 Procedura di registrazione di un marchio (cfr. Parte 2 e Parte 5)

La procedura di registrazione di un marchio è disciplinata in particolare dagli articoli 28–30 LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 8–19 OPM.

---

[1] Più precisamente agli art. 1–43 PA.

[2] Art. 19 PA.

[3] Nella fattispecie gli articoli 38 e 42–49 PC non sono rilevanti, poiché riguardano l'audizione delle parti e dei testimoni (art. 14 cpv. 1 PA).

[4] DTF 130 II 473, consid. 2.4.

[5] La legislazione nel campo della procedura civile compete alla Confederazione (cfr. art. 122 cpv. 1 Cost.).

2.2 Procedure relative alla tenuta del registro (cfr. Parte 3)

Le procedure relative alla tenuta del registro sono rette in particolare dagli articoli 10, 17–19, 35 e 37 segg. LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 25–27, 28–32 e 35 OPM.

2.3 Procedura di registrazione internazionale di un marchio (cfr. Parte 4 e Parte 5)

Salvo che l'AM e il PM non dispongano altrimenti (art. 44 cpv. 2 LPM), la procedura di registrazione internazionale di un marchio è disciplinata segnatamente dagli articoli 44–46*a* LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 47–49 e 51 seg. OPM. Tali accordi internazionali, completati dal Res, determinano pertanto in larga misura la procedura di registrazione internazionale di un marchio.

2.4 Procedura di opposizione (cfr. Parte 6)

La procedura di opposizione è retta dagli articoli 31–34 LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 20–24 e 50–52 OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla PA (art. 44 segg.) nonché il CPC.

2.5 Procedura di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 7)

La procedura di cancellazione per mancato uso del marchio è specialmente disciplinata dagli articoli 35*a* e 35*b* LPM e dalle disposizioni d'esecuzione di cui agli articoli 24*a*–24*e* OPM. Oltre ai principi procedurali generali (cfr. n. 3 segg.) possono essere considerate per analogia le disposizioni relative alla procedura di ricorso amministrativo (art. 44 segg. PA) nonché il CPC.

3. Parti

3.1 Qualità di parte

Le parti sono definite all'articolo 6 PA quali le persone i cui diritti od obblighi dovrebbero 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 questione[6].

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 Confederazione[7]. Possono avere qualità di parte anche le società in nome collettivo e in

[6] TAF B-1099/2007, consid. 3.3.3.

[7] DTF 127 V 80, consid. 3a/bb; DTF 127 II 32, consid. 2.

accomandita[8] nonché le masse fallimentari e le comunità ereditarie[9], seppur dispongano di una personalità giuridica limitata. Non hanno per contro qualità di parte le società semplici[10] come anche le unità amministrative di diritto pubblico non autonome (p.es. gli uffici federali) e gli enti amministrativi di diritto pubblico non autonomi[11].

Sono considerate parti nelle diverse procedure di competenza dell'IPI le persone di seguito elencate.

3.1.1 Procedure di registrazione nazionale e internazionale

Nelle procedure di registrazione nazionali e internazionali la qualità di parte è conferita esclusivamente al depositante. Giusta l'articolo 28 capoverso 1 LPM può trattarsi di tutte le persone indicate al numero 3.1 (per ulteriori dettagli cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 58; per i marchi collettivi cfr. Parte 5, n. 10.2, pag. 207).

Anche le unità amministrative di diritto pubblico prive di personalità giuridica possono depositare marchi. In questo caso è considerata come parte l'autorità responsabile con capacità di essere parte in giudizio (p.es. la Confederazione svizzera) e non l'unità amministrativa in sé. Lo stesso vale per le succursali che non dispongono di personalità giuridica ai sensi del diritto svizzero. L'IPI parte dal presupposto che il deposito sia effettuato per la società cui appartiene la succursale[12]. Se il marchio deve essere depositato per una persona giuridica in fase di costituzione, devono agire congiuntamente tutti i soci fondatori (in qualità di più depositanti).

Non è tuttavia riconosciuta la qualità di parte nell'ambito della procedura di registrazione ai terzi i cui diritti e obblighi potrebbero essere toccati dalla registrazione di un marchio. Essi possono fare valere i propri diritti nel quadro di una procedura di opposizione o di una procedura di diritto civile.

3.1.2 Procedure relative alla tenuta del registro

Il titolare del marchio iscritto nel registro dei marchi è considerato parte per tutte le procedure connesse a una modifica del registro (domanda di cancellazione secondo l'art. 35 lett. a LPM, cambio di rappresentante, divisione, ecc.).

In determinati casi sono riconosciuti quali parti anche terzi i cui diritti e obblighi sono toccati dalla modifica del registro richiesta (p.es. licenze, trasferimento, trasferimento parziale; cfr. Parte 3, n. 4.1, n. 4.2, n. 4.4).

---

[8] Art. 562 e 602 CO.

[9] DTF 102 Ia 430, consid. 3; per le regole relative alla sostituzione di parte durante la procedura v. anche sotto (cfr. n. 3.2.2.2 e n. 3.2.2.3, pag. 24).

[10] DTF 132 I 256, consid. 1.1.

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

[12] Cfr. DTF 120 III 11 concernente la designazione di una succursale quale parte in causa nella procedura di esecuzione.

3.1.3 Procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso

3.1.3.1 Legittimazione attiva

3.1.3.1.1 Procedura di opposizione – principio

In virtù dell'articolo 31 capoverso 1 LPM può opporsi a una nuova registrazione il titolare del marchio anteriore[13]. Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo gli articoli 6–8 LPM e i marchi che, al momento del deposito del segno più recente, sono notoriamente conosciuti (art. 3 cpv. 2 LPM). Questi concetti sono definiti più avanti (cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 227). In deroga all'articolo 31 LPM, il titolare di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un marchio (art. 27*e* cpv. 2 LPM).

Nell'ambito della procedura di opposizione il diritto all'azione spetta al titolare del marchio al momento dell'inoltro dell'opposizione[14]. Qualora al momento dell'invio dell'opposizione il titolare iscritto al registro e l'effettivo titolare non corrispondano, l'opponente deve fornire la prova della propria legittimazione attiva. In caso contrario, non si entra in materia sull'opposizione.

3.1.3.1.2 Procedura di opposizione – legittimazione attiva del licenziatario

La questione concernente la legittimazione attiva del licenziatario richiede una valutazione delle disposizioni del contratto di licenza che, regolarmente, vanno oltre i limiti (ristretti) della procedura di opposizione. Per questo motivo nella procedura di opposizione solo il titolare del marchio iscritto nel registro è riconosciuto come parte[15]. Il titolare del marchio può tuttavia designare il licenziatario (o qualsiasi altra persona) come rappresentante nella procedura di opposizione. Tale autorizzazione deve essere presentata per iscritto all'IPI e deve essere stata allestita prima dello scadere del termine di opposizione[16].

3.1.3.1.3 Procedura di cancellazione per mancato uso

Qualsiasi persona fisica o giuridica (cfr. n. 3.1, pag. 20) può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso (art. 35*a* cpv. 1 LPM). Non occorre provare un interesse particolare.

3.1.3.2 Legittimazione passiva

3.1.3.2.1 Procedura di opposizione

È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.

---

[13] TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[14] Cfr. art. 31 LPM; TAF B-6608/2009, consid. 5 e 6.3 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[15] TAF B-6608/2009, consid. 6.1 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[16] TAF B-6608/2009, consid. 6.2 – REPSOL (fig.) / REXOL.

Non è possibile opporsi alla registrazione di un marchio geografico (art. 31 cpv. 1bis LPM).

In seguito all'entrata in vigore della nuova LPM, il principio della priorità derivante dall'uso è stato sostituito da quello della priorità derivante dal deposito[17]. Il resistente che ha iniziato a utilizzare il proprio segno prima del deposito del marchio opponente, ma ha depositato il suo segno solo successivamente, non può nella procedura di opposizione invocare né il diritto di proseguire l'uso ai sensi dell'articolo 14 LPM né il fatto che l'opponente abbia tollerato per anni il suo segno. Il resistente può eventualmente continuare a utilizzare il proprio segno ai sensi dell'articolo 14 LPM. Ciò non gli conferisce tuttavia il diritto alla registrazione del marchio (o al suo mantenimento) e non influisce in alcun modo sulla valutazione dell'opposizione[18].

Qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).

3.1.3.2.2 Procedura di cancellazione per mancato uso

È passivamente legittimato il titolare del marchio impugnato.

Alla stregua di quanto previsto nella procedura di opposizione, qualora il marchio impugnato sia stato trasferito a terzi e il trasferimento non sia ancora stato registrato, resta passivamente legittimato il precedente titolare (art. 17 cpv. 3 LPM).

3.2 Trasferimento del marchio

3.2.1 In generale

In seguito alla registrazione del trasferimento, eventuali altre procedure pendenti sono portate avanti con il nuovo titolare iscritto nel registro (cfr. art. 17 LPM, cfr. Parte 3, n. 4.1, pag. 86). Per le procedure con più parti vigono le particolarità di seguito illustrate.

3.2.2 Particolarità

3.2.2.1 Trasferimento durante una procedura di opposizione o di cancellazione

In caso di trasferimento del marchio impugnato durante la procedura l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante (art. 4*a* OPM i.c.d. con l'art. 83 cpv. 1 CPC). Tale sostituzione di parte non necessita del consenso della controparte. La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate (art. 4*a* OPM i.c.d. con l'art. 83 cpv. 2 CPC).

In caso di trasferimento del marchio opponente il nuovo titolare del marchio può subentrare in qualità di parte opponente al posto del vecchio titolare solo con il consenso della

[17] Art. 6 LPM.

[18] CRPI, sic! 1999, 418, consid. 1 – König / Sonnenkönig.

controparte[19]; una sostituzione di parte senza il consenso della controparte in questo caso è anticostituzionale[20].

3.2.2.2 Decesso di una parte o fusione di persone giuridiche

Se non vi è trasferimento del marchio, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale (art. 83 cpv. 4 CPC).

Le conseguenze del decesso di una parte sono disciplinate dal diritto federale: gli eredi sostituiscono senza indugio la parte deceduta e la procedura è portata avanti con loro[21].

In caso di fusione di persone giuridiche, i diritti e gli obblighi (quindi anche eventuali diritti al marchio) sono trasferiti alla nuova persona giuridica conformemente al contratto di fusione e la procedura è portata avanti senza indugio.

3.2.2.3 Fallimento di una parte

Con la dichiarazione di fallimento, il fallito perde la capacità di disporre del diritto al marchio (art. 204 LEF). Questa è trasferita alla comunione dei creditori o all'amministrazione del fallimento (art. 240 LEF), che decide se la procedura è portata avanti oppure se il diritto al marchio è trasferito a uno o più creditori. Fino all'emissione di tale decisione la procedura può essere sospesa (art. 207 cpv. 2 LEF).

4. Rappresentanza e recapito

4.1 Rappresentante

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

È iscritto nel registro come rappresentante soltanto il rappresentante autorizzato (art. 5 cpv. 2 OPM).

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

Se viene designato un rappresentante, l'IPI indirizza le sue comunicazioni esclusivamente a quest'ultimo sino alla revoca della procura (art. 11 cpv. 3 PA). Le istanze del depositante rappresentato restano tuttavia possibili ed esplicano il loro pieno effetto giuridico. L'IPI decide caso per caso se l'istanza del depositante sia da considerare come revoca della

[19] Cfr. art. 83 cpv. 3 codice di procedura civile; DTF 142 III 782, consid. 3.2.2.

[20] DTF 118 Ia 129, consid. 2.

[21] All'occorrenza il procedimento è sospeso secondo l'articolo 126 CPC, finché gli eredi sono identificati e l'eredità è accettata; durante il termine di ripudio la qualità di parte degli eredi è disciplinata in modo risolutivo.

procura. Qualora le domande parallele del depositante e del rappresentante siano in contraddizione, in linea di principio l'incertezza viene risolta tramite il rappresentante, salvo in caso di revoca della procura.

4.2 Procura

Se il depositante nomina un rappresentante, l'IPI può esigere una procura scritta secondo l'articolo 5 OPM. Di regola si richiede una procura nei casi in cui il rappresentante viene designato in un secondo momento rispetto al deposito ai sensi dell'articolo 28 LPM.

Qualora l'IPI esiga una procura, quest'ultima deve essere presentata in forma scritta (art. 5 OPM)[22]. Le procure comunicate verbalmente non sono ritenute sufficienti. Tutte le procure possono essere presentate sotto forma di copia; tuttavia l'IPI può chiedere che sia presentata una procura originale. La procura deve contenere almeno i dati personali del mandante e del mandatario, l'estensione del mandato e la firma del mandante (art. 13 cpv. 1 CO i.c.d. con l'art. 5 OPM). Si distinguono procure speciali rilasciate per singoli casi[23] e procure generali emesse per tutte le questioni riguardanti i marchi. Se la procura non si limita a singoli titoli di protezione o atti giuridici, essa è da considerarsi una procura generale.

Il rappresentante indicato nella domanda di registrazione al momento del deposito senza presentazione di una procura dispone di norma dell'intero diritto di rappresentanza in relazione al diritto di protezione in questione ed è autorizzato a svolgere tutti gli atti con effetto giuridico per conto del rappresentato. L'IPI è libero di esigere una procura in un secondo momento.

Qualora un mandato sia conferito solo dopo la registrazione del diritto di protezione, deve sempre essere presentata una procura; lo stesso vale quando il rappresentante attuale agisce per conto di un nuovo titolare dopo il trasferimento del diritto di protezione. In caso di fusione devono essere considerate le circostanze del singolo caso[24].

La procura deve essere redatta in una lingua ufficiale (cfr. n. 5.8, pag. 42). Se la procura è redatta in un'altra lingua, l'IPI può richiederne la traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM); l'IPI rinuncia a chiedere la traduzione se la procura è redatta in inglese.

La parte può revocare in qualsiasi momento una procura rilasciata in precedenza (art. 34 cpv. 1 CO). Finché la revoca non viene comunicata all'IPI, il rappresentante rimane autorizzato a intraprendere atti giuridici per conto del depositante (art. 34 cpv. 3 CO).

Qualora non sia presentata alcuna procura entro il termine fissato, le istanze del rappresentante non legittimato non sono considerate. Conformemente all'articolo 13

[22] Se la procura è trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegata come file Pdf (cfr. n. 5.1, pag. 27).

[23] Una procura speciale è una procura limitata a un atto specifico, quale ad esempio il trasferimento di un titolo di protezione.

[24] È decisivo se si tratti di una fusione mediante incorporazione o di una fusione mediante combinazione (cfr. art. 3 LFus).

capoverso 2 PA non si entra in materia su una domanda di cancellazione o un'opposizione presentate da un rappresentante non legittimato[25].

4.3 Recapito

Se una parte (o il suo rappresentante) non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM). Il recapito non figura nel registro e non appare pertanto né in Swissreg né nella banca dati. Tuttavia è possibile ottenere l'informazione facendo domanda all'IPI o chiedendo la consultazione degli atti.

Qualora una parte tenuta a farlo non designi un recapito in Svizzera, l'IPI la invita a farlo con uno scritto informale comunicato direttamente all'estero[26]. In caso di inadempienza, l'IPI emana allora una notificazione formale con la quale esorta la parte a designare un recapito e nella quale illustra le conseguenze di un'eventuale inosservanza dei termini. La notificazione formale avviene in conformità con quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965[27], dalla Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa[28] o per via diplomatica o consolare nei casi in cui la Convenzione dell'Aja non è applicabile.

Per le registrazioni internazionali, l'invito a designare un recapito in Svizzera o un rappresentante con sede in Svizzera è incluso nella notifica di rifiuto provvisorio emanata nel quadro dell'esame dei motivi assoluti di esclusione e in caso di opposizione. Negli altri casi, in particolare nella procedura di cancellazione, l'IPI invita il titolare o il rappresentante iscritto nel registro a designare un recapito o un rappresentante con sede in Svizzera mediante l'OMPI in applicazione della regola 23bis Res[29]. La controparte riceve una copia di tale notificazione. Qualora l'OMPI non riesca a contattare il titolare o il suo rappresentante, l'atto è notificato mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. b PA).

Qualora la parte non agisca entro tale termine supplementare la domanda di registrazione viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM), rispettivamente l'IPI non entra nel merito dell'opposizione o della domanda di cancellazione per mancato uso (art. 21 cpv. 1 e art. 24*b* cpv. 1 OPM). Se la parte è resistente o controparte nell'ambito di una procedura di opposizione o di cancellazione, la procedura è portata avanti d'ufficio senza che questa sia sentita e la sua esclusione dalla procedura è pronunciata nella decisione finale (art. 21 cpv. 2 e 24*b* cpv. 2 OPM). Di principio la decisione finale è notificata a tale parte mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale (art. 36 lett. b PA; cfr. anche n. 7.4.2, pag. 50). Se la decisione concerne una registrazione internazionale, il dispositivo della decisione finale è notificato al titolare mediante l'OMPI in applicazione della regola 23bis Res.

---

[25] GAAC 70 n. 33.

[26] Un rifiuto provvisorio contenente l'invito a designare un recapito è notificato mediante l'OMPI (cfr. Parte 4, n. 3.2.4, pag. 105).

[27] Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale conclusa all'Aja il 15 novembre 1965 (RS 0.274.131).

[28] Convenzione europea del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, RS 0.172.030.5.

[29] Cfr. Newsletter 2008/01 Marchi.

5. Regole procedurali generali

5.1 Procedura scritta – canali di comunicazione

La procedura dinanzi all'IPI è scritta.

Su richiesta esplicita, l'IPI trasmette tutti gli atti relativi ai marchi elettronicamente. Per beneficiare di questa possibilità occorre registrarsi su una delle piattaforme riconosciute in Svizzera per la trasmissione elettronica degli atti scritti, IncaMail o PrivaSphere, e attivare l'indirizzo di posta elettronica verificato per la comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (e-Gov)[30].

Pertanto, in linea di principio, per essere considerati dall'IPI, tutti gli atti procedurali (domanda, richiesta) devono di regola avere la forma scritta[31].

Al fine di facilitare la trasmissione elettronica degli atti, in applicazione dell'articolo 6 capoverso 3 OPM, l'IPI ha rinunciato all'obbligo della firma per la maggioranza delle istanze ad esso indirizzate (cfr. la comunicazione dell'IPI, sic! 2010, 554 e l'elenco dei canali di comunicazione)[32]. A seconda del caso, se per l'istanza vi è l'obbligo della firma o se vi sono altre disposizioni formali, occorre distinguere le fattispecie seguenti:

- laddove il diritto federale prevede che un atto sia presentato per iscritto e se l'IPI accetta copie, l'atto firmato può essere inviato come allegato (Pdf) per posta elettronica. Questo è il caso in particolare delle richieste di ritiro di una domanda, delle richieste di cancellazione totale o parziale della registrazione (Parte 3, n. 4.6 e n. 4.10, pag. 89) e di tutte le istanze relative alla procedura di opposizione e alla procedura di cancellazione per mancato uso ad eccezione delle richieste di proroga dei termini (cfr. Parte 6, n. 2.1, pag. 226 e Parte 7, n. 2.1, pag. 266);
- i documenti probatori trasmessi mediante posta elettronica devono essere allegati come file Pdf ad esempio le dichiarazioni di trasferimento (Parte 3, n. 4.1, pag. 86), le procure (n. 4.2, pag. 87), i documenti di priorità (Parte 2, n. 3.4.1, pag. 65), quando l'IPI ne esige la trasmissione;
- tutte le altre istanze possono essere inviate all'IPI senza firma con un messaggio elettronico informale. Ciò interessa ad esempio le proroghe di termini (n. 5.5.3, pag. 33) e le richieste di cambiamento d'indirizzo del titolare (Parte 3, n. 4.8, pag. 89).

Gli atti trasmessi elettronicamente all'IPI sono giuridicamente validi e osservano i termini solo se inviati all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch[33].

[30] Cfr. Newsletter 2020/01 Marchi e Newsletter 2020/02 Marchi.

[31] In deroga al principio della procedura scritta, a determinate condizioni l'IPI accetta ad esempio richieste presentate telefonicamente per la prima e la seconda proroga dei termini.

[32] L'elenco è consultabile all'indirizzo https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/trasmissione-e-ricezione-di-atti/trasmissione-di-atti-nelle-procedure.

[33] Per le condizioni concernenti l'osservanza dei termini, cfr. n. 5.5.5, pag. 34.

Le domande di modifica del registro che riguardano il titolare, il rappresentante, il titolare della licenza, l'usufruttuario o il pignoratario possono essere presentate online su https://submission.ipi.ch[34].

Informazioni dettagliate sui requisiti formali e sui canali di comunicazione ammessi sono reperibili alla pagina: https://ekomm.ipi.ch.

5.2 Esame della competenza

L'IPI 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'IPI e la parte (art. 7 cpv. 2 PA) o tra le parti stesse[35].

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

5.3 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.

La garanzia di un'autorità indipendente non richiede una ricusazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera d PA solo qualora siano stati constatati una parzialità e un rischio di prevenzione effettivi, in quanto uno stato interiore è difficilmente 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 da un profilo oggettivo, mentre le impressioni puramente soggettive della parte che presenta la domanda di ricusazione non sono determinanti[36].

Qualora un motivo di ricusazione non sia fatto valere presso l'IPI immediatamente dopo la relativa presa di conoscenza, il diritto a invocarlo in un secondo momento è caduto in

[34] Cfr. Newsletter 2020/07-08 Marchi.

[35] GAAC 67 n. 66, consid. 2a con ulteriori rinvii.

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

perenzione[37]. 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 ricusazione fosse già noto, è contrario al principio della buona fede[38].

5.4 Accertamento dei fatti

5.4.1 Massima inquisitoria

Essendo applicata la PA, in linea di principio per le procedure dinanzi all'IPI 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, all'IPI incombono l'obbligo della prova e l'obbligo di gestione degli atti (cfr. n. 5.4.2, pag. 29).

La procedura di opposizione e la procedura di cancellazione non sono tipiche procedure amministrative (procedure in cui viene emanata una decisione), bensì procedure «sui generis» che, in quanto procedure con (almeno) due parti, sono paragonabili a un processo civile[39]. Per quanto riguarda l'avvio e l'estensione delle opposizioni e delle domande di cancellazione vale la massima dispositiva come nell'ambito dei processi civili[40]. L'opponente, rispettivamente il richiedente, decide pertanto se esercitare il proprio diritto in virtù dell'articolo 3 o dell'articolo 35a LPM, ovvero se interporre un'opposizione, rispettivamente richiedere la cancellazione del marchio per mancato uso. L'opponente, rispettivamente il richiedente, determina inoltre in quale misura far valere il suo diritto, mentre il resistente, rispettivamente il titolare del marchio impugnato, definisce in che misura intende accogliere (volontariamente) l'istanza, rispettivamente la domanda. Le parti sono libere di terminare la procedura in qualsiasi momento mediante accordo, ritiro o riconoscimento del diritto fatto valere. In altre parole, le parti dispongono dell'oggetto della lite e l'IPI è vincolato alle conclusioni delle stesse.

5.4.2 Obbligo di cooperazione

La massima inquisitoria è attenuata dall'obbligo di cooperazione delle parti sancito all'articolo 13 PA.

Giusta l'articolo 13 capoverso 1 lettera a PA le parti sono in particolare tenute a cooperare all'accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto. Tale obbligo è giustificato dal fatto che la parte intende trarre un vantaggio dalla procedura o dedurne un diritto[41]. Vale soprattutto per i fatti che una parte conosce meglio dell'autorità o che l'autorità potrebbe altrimenti accertare soltanto con un dispendio sproporzionato[42].

[37] DTF 138 I 1, consid. 2.2.

[38] DTF 126 III 249, consid. 3c; TF 1C_401/2011, consid. 3.1 con ulteriori rinvii.

[39] TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[40] TAF B-4260/2010, consid. 8.1.2 con ulteriori rinvii – BALLY / BALU (fig.).

[41] TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[42] DTF 128 II 139, consid. 2b.

Secondo il principio generale dell'articolo 8 CC applicabile nel diritto pubblico, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate dalla parte se intende dedurre un diritto da una circostanza di fatto pertinente che non è stata dimostrata o che non è stata resa verosimile secondo il grado della prova richiesto[43].

5.4.3 Principio della parità delle armi

Siccome la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione vedono contrapposte due parti e in tale contesto l'IPI è chiamato a garantire la parità e l'equità di trattamento (art. 29 cpv. 1 Cost.), queste procedure sono altresì assoggettate al principio della parità delle armi. Tale principio implica l'obbligo di offrire a ogni parte una ragionevole possibilità di presentare i propri argomenti in condizioni che non la pongono in una situazione di netto svantaggio rispetto alla parte avversaria[44].

Di conseguenza, nelle procedure di opposizione e di cancellazione l'IPI non procede a un'assunzione delle prove vera e propria giacché occorre evitare che gli accertamenti dell'IPI 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 in modo conforme alla legge un fatto da cui intende dedurre diritti (p.es. la notorietà del suo segno[45], la verosimiglianza dell'uso del marchio[46] o del suo mancato uso), deve sopportare le conseguenze ai sensi dell'articolo 8 CC.

5.4.4 Prove

5.4.4.1 Mezzi di prova

5.4.4.1.1 Principi

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

In particolare, rientrano nei mezzi di prova appropriati i cataloghi, i prospetti, i listini prezzi, le confezioni, le etichette, le fatture, il numero di abbonati, la tiratura, i bollettini di consegna, gli esemplari delle merci interessate, il materiale pubblicitario e le indicazioni su fatturato o spese pubblicitarie nonché le ricerche in Internet. Sono inoltre appropriate le ricerche sull'uso, le conferme da parte di terzi (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 271) e le indagini demoscopiche (cfr. Parte 5, n. 8.6.2, pag. 192 e n. 12.3, pag. 219). Nella procedura di cancellazione per mancato uso, sono ammessi anche i risultati di eventuali ricerche sull'uso del marchio condotte in Internet (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 271).

---

[43] DTF 135 III 416, in particolare consid. 2.6.4 – CALVI (fig.); TAF B-5120/2011, consid. 5.3.2 con ulteriori rinvii – BEC DE FIN BEC (fig.) / FIN BEC (fig.).

[44] DTF 137 IV 172, consid. 2.6.

[45] CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

[46] TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL.

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

5.4.4.1.2 Produzione dei mezzi di prova

Non esistono prescrizioni formali particolari riguardanti la produzione dei mezzi di prova.

L'IPI raccomanda tuttavia di numerare e riunire i mezzi di prova in un elenco degli allegati. Nelle loro istanze, per ciascun fatto addotto le parti devono indicare il mezzo di prova su cui si fonda con rimando all'elenco degli allegati.

Qualora le circostanze lo giustifichino (p.es. in caso di fatti particolarmente complessi o di una quantità considerevole di mezzi di prova che non possono essere riassunti), l'IPI 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 non ottempera a tale richiesta, l'IPI decide sulla base degli atti. Nelle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso può tenerne conto al momento della ripartizione dei costi e delle spese.

5.4.4.2 Valutazione delle prove e grado della prova

L'IPI valuta i mezzi di prova prodotti secondo il suo libero apprezzamento[47]. In linea di principio un fatto è considerato provato se il giudice ha potuto convincersi della veridicità di un'asserzione. Nella maggioranza delle procedure dinanzi all'IPI, tuttavia, questo principio di valutazione delle prove è applicato nel senso che una verosimiglianza è sufficiente. Un fatto è considerato verosimile se non è solo possibile, bensì anche probabile in forza di una valutazione oggettiva delle prove. Non è necessaria la piena convinzione dell'IPI, ma la possibilità che i fatti asseriti siano veri deve essere superiore alla possibilità contraria[48].

5.5 Termini

5.5.1 In generale

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

5.5.1.1 Procedure con un’unica parte

Qualora una procedura coinvolga un’unica parte (come p.es. la domanda di registrazione di un marchio), l’IPI fissa di norma termini di due mesi. Per le risposte a un rifiuto di protezione provvisorio di una registrazione internazionale per motivi assoluti di esclusione dalla protezione, il termine è invece di cinque mesi.

[47] Art. 40 PC i.c.d. con l'art. 39 PC; DTF 125 V 351, consid. 3a.

[48] TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 con ulteriori rinvii – GALUP; TAF B-2227/2011, consid. 4.5 con ulteriori rinvii – ebm (fig.) / EBM Ecotec.

5.5.1.2 Procedure con più parti

Le procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso devono svolgersi rapidamente (cfr. Parte 6, n. 1, pag. 225 e Parte 7, n. 1, pag. 264). Di norma, l'IPI fissa quindi dei termini di un mese per le prese di posizione sulle osservazioni scritte della controparte.

Per la designazione di un rappresentante o di un recapito in Svizzera in risposta a una notifica di rifiuto provvisorio della protezione emesso nei confronti di una registrazione internazionale per motivi relativi (procedura di opposizione), il termine è di tre mesi. Il termine impartito in seguito per rispondere all'opposizione è di un mese.

Qualora la domanda di cancellazione per mancato uso riguardi una registrazione internazionale il cui titolare non dispone di un recapito in Svizzera o di un rappresentante con sede in Svizzera, l'IPI fissa, mediante comunicazione in virtù della regola 23bis Res, un termine di tre mesi per la designazione di un recapito in Svizzera o di un rappresentante con sede in Svizzera (cfr. n. 4.3, pag. 26).

5.5.1.3 Casi speciali

Per l'accertamento di eventuali ambiguità (conclusioni non chiare, motivazione insufficiente, firma mancante) nelle domande o nelle richieste (in particolare le richieste per una terza proroga del termine, gli atti di opposizione o di cancellazione per mancato uso), l'IPI accorda un termine di 10 giorni.

Per la risposta relativa a una domanda di sospensione della procedura il termine è di 15 giorni.

5.5.2 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'IPI 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 cantonale[49] qualsiasi giorno parificato alla domenica nelle leggi cantonali o nelle prescrizioni amministrative o di polizia cantonali. Non sono considerati giorni festivi i giorni in cui sono generalmente chiusi gli uffici ma non le altre imprese né eventuali ponti concordati con il personale amministrativo[50]. I giorni festivi comunali sono accettati soltanto se riconosciuti dal diritto cantonale.

Se un termine è computato in mesi o anni scade il giorno dell'ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il

[49] Un elenco dei giorni festivi cantonali è reperibile all'indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feiertage.pdf.

[50] DTF 63 II 331, consid. 2.

termine scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese (art. 2 OPM). Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento che lo fa scattare (invio o pubblicazione)[51].

5.5.3 Proroga dei termini

5.5.3.1 In generale

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Si tratta in particolare del termine di ricorso (30 giorni, art. 50 cpv. 1 PA), del termine di opposizione (tre mesi, art. 31 cpv. 2 LPM) e del termine per la presentazione della richiesta di proseguimento della procedura (due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine, al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato, art. 41 cpv. 2 LPM, cfr. Parte 1, n. 5.5.8, pag. 36).

I termini fissati dall'IPI possono essere prorogati se la parte ne fa domanda prima della scadenza facendo valere dei motivi sufficienti (art. 22 cpv. 2 PA). Sono considerati motivi sufficienti anche il sovraccarico di lavoro, una malattia, un soggiorno all'estero. Per contro, la mancanza di mezzi finanziari non costituisce in genere un motivo sufficiente ai sensi dell'articolo 22 cpv. 2 PA.

Fatta salva un'eventuale peculiarità del termine fissato, l'IPI accorda di norma fino a tre proroghe. La firma sulle prime due domande non è obbligatoria (art. 6 cpv. 3 OPM). Una terza domanda di proroga deve per contro essere firmata e viene concessa solo in via eccezionale, qualora siano resi verosimili motivi gravi (p.es. incidente, grave malattia o decesso di una parte o del suo rappresentante).

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

Per motivi gravi i termini di pagamento delle tasse possono essere prorogati di un mese una sola volta.

5.5.3.2 Procedure di opposizione e di cancellazione

Nel quadro delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso una terza proroga dei termini è accordata solo eccezionalmente e dopo audizione della controparte.

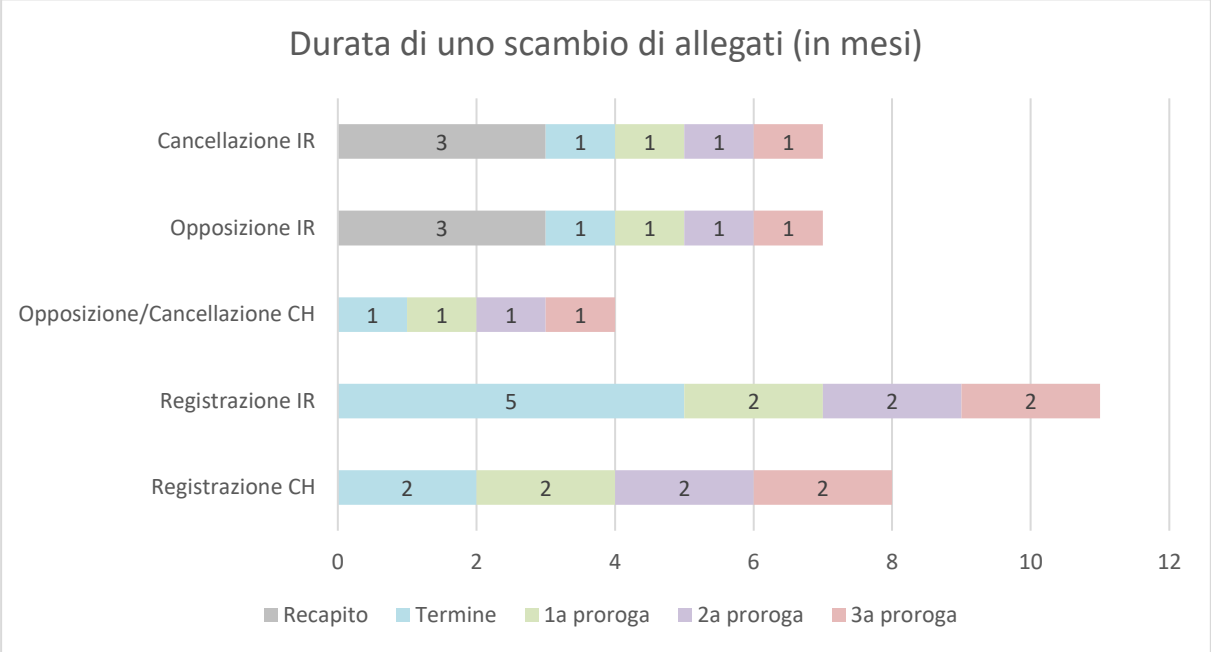
Qualora l'opponente (in una procedura di opposizione) o il titolare del marchio impugnato (in una procedura di cancellazione per mancato uso) sia chiamato a rendere verosimile l'uso del suo marchio, l'IPI può concedere, su richiesta motivata della parte interessata e senza sentire la controparte, una terza proroga di un mese. Questo tipo di proroga è in genere concesso se la parte interessata o il suo rappresentante incontrano delle difficoltà nella raccolta delle prove necessarie a dimostrare l'uso del marchio, segnatamente se il titolare del marchio si trova all'estero.

Qualora la domanda di proroga di un termine sia accolta, l'IPI fissa un nuovo termine della durata identica al primo (cfr. n. 5.5.1, pag. 31). A seconda dai casi (p.es. il perdurare di

[51] TAF B-4823/2019, consid. 4.2 segg. con ulteriori rinvii.

motivi gravi che giustificano una terza proroga), la terza proroga può essere più breve o, eccezionalmente, più lunga[52].

5.5.4 Sintesi dei termini e delle proroghe



5.5.5 Osservanza dei termini

5.5.5.1 In generale

Secondo l'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'IPI non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 21 cpv. 1bis 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 postale[53].

Dalla giurisprudenza risulta tuttavia chiaramente che il rappresentante 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 il

[52] https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/dienstleistungen/schutzrechtuebergreifend/i/Merkblatt_Fristverlaengerungen_Weiterbehandlungen_IT_082017.pdf.

[53] TF 6B_397/2012, consid. 1.1 con ulteriori rinvii.

rappresentante desidera ribaltare la presunzione derivata dal timbro postale sulla busta contenente l'atto procedurale, è ragionevole attendersi che comunichi di propria iniziativa all'autorità competente di avere rispettato il termine e produca i mezzi di prova necessari[54].

All'IPI spetta l'onere della prova che attesti se e quando la corrispondenza, per la quale è stato fissato un termine, è stata inviata al depositante. Le 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. 2bis PA).

5.5.5.2 Trasmissione per via elettronica

Per gli atti scritti trasmessi all'IPI elettronicamente tramite l'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico «ekomm» ne conferma la ricezione via e-mail (cfr. art. 21*a* 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'IPI.

5.5.5.3 Termine di pagamento delle tasse

Le condizioni relative all'osservanza dei termini di pagamento delle tasse sono trattate più avanti (cfr. n. 11.5, pag. 55).

5.5.6 Sospensione dei termini (ferie)

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 o il termine di 30 giorni dal deposito del marchio per la consegna della dichiarazione di priorità ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 OPM), non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

I termini fissati in giorni o mesi non sono sospesi.

5.5.7 Conseguenze dell'inosservanza

Secondo l'articolo 23 PA quando assegna un termine l'IPI 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 (p.es. il termine di ricorso o il termine di opposizione) e nelle altre basi giuridiche determinanti (p.es. il termine di ricorso disciplinato nella PA) sono di natura perentoria[55]. Di conseguenza un'inosservanza comporta la perdita del diritto soggettivo ad essi collegato[56].

---

[54] DTF 124 V 372, consid. 3b; TF 6B_397/2012, consid. 1.1; TF 5A_267/2008, consid. 3.1.

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

[56] In caso di perenzione, tale diritto si estingue se l'atto previsto dalla legge non viene compiuto entro il termine di perenzione. Non è possibile interrompere o prolungare il termine.

5.5.8 Proseguimento della procedura

5.5.8.1 In generale

Di norma l'inosservanza di un termine che va rispettato nei confronti dell'IPI non comporta necessariamente una perdita del diritto. Nella maggioranza dei casi chi non ha osservato il termine ha la possibilità di richiedere il proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 capoverso 1 LPM.

5.5.8.2 Esclusione

Giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettere a–e LPM il proseguimento della procedura è escluso in caso d'inosservanza:

- dei termini per inoltrare la richiesta di proseguimento della procedura nonché per il pagamento delle tasse di proseguimento della procedura e per compiere integralmente l'atto omesso (art. 41 cpv. 2 LPM; cfr. n. 5.5.8.3, pag. 36);
- dei termini per rivendicare una priorità (art. 7 e 8 LPM[57]);
- del termine per presentare una richiesta di trasformazione di una registrazione internazionale secondo l'articolo 46*a* LPM (art. 41 cpv. 4 lett. b LPM per analogia);
- del termine per presentare l'opposizione giusta l'articolo 31 capoverso 2 LPM;
- del termine per presentare la richiesta di proroga per una registrazione giusta l'articolo 10 capoverso 3 LPM e
- dei termini nella procedura di cancellazione per mancato uso.

L'IPI ritiene inoltre che l'esclusione di cui all'articolo 41 capoverso 4 lettera c LPM nell'ambito della procedura di opposizione abbia carattere generale e di conseguenza il proseguimento della procedura di opposizione sia di regola escluso. La possibilità di chiedere il proseguimento della procedura prevista dall'articolo 41 capoverso 1 LPM è indubbiamente specifica delle domande di registrazione dei marchi. Una possibilità di questo tipo («indipendente dalla colpa») non è prevista nell'ambito dei processi civili né in quello di altre procedure contenziose che coinvolgono più parti. La disposizione è in contrasto con l'obiettivo di una procedura accelerata. Nell'ambito della procedura di opposizione tutti i termini prescritti dall'IPI possono essere prorogati. Le allegazioni tardive che sembrano decisive possono essere considerate in virtù dell'articolo 32 capoverso 2 PA. Infine, la parte cui è stato impedito di osservare un termine senza sua colpa può chiedere la restituzione del termine in virtù dell'articolo 24 PA.

5.5.8.3 Procedura

La richiesta di proseguimento della procedura deve essere presentata entro due mesi a contare dal momento in cui il richiedente ha avuto conoscenza dell'inosservanza del termine (termine relativo), al più tardi tuttavia entro sei mesi dalla scadenza del termine inosservato

[57] Un'eccezione è applicabile in relazione al termine per la presentazione del documento di priorità; in questo caso può essere fatto valere il proseguimento della procedura (cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW).

(termine assoluto); entro questi termini dev'essere inoltre compiuto integralmente l'atto omesso[58] e deve essere versata la tassa prevista a tale riguardo nell'ordinanza (OTa-IPI). La domanda di proseguimento della procedura non deve essere necessariamente presentata per iscritto (art. 41 cpv. 1 LPM), ma può avvenire mediante il pagamento della tassa di proseguimento della procedura, purché la volontà del richiedente sia evidente e l'assegnazione alla procedura sia inequivocabile per l'IPI[59].

L'inosservanza di questo termine comporta la perdita del diritto al proseguimento della procedura (art. 41 cpv. 4 lett. a LPM).

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni (p.es. la tassa è pagata senza aver compiuto l'atto omesso), la domanda di proseguimento della procedura viene respinta. Il richiedente che presenta una domanda di sospensione insieme a quella di proseguimento della procedura non è esentato dal compiere l'atto omesso (ossia p. es. dal pagare la tassa d'esame).

Se tutte le formalità sono eseguite entro i termini, la domanda viene accolta e la procedura viene ripresa (art. 41 cpv. 3 LPM).

5.5.9 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 concessa 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 (TF). A titolo d'esempio, può essere considerato impedimento una malattia seria, ma non il sovraccarico di lavoro o un'assenza per vacanze[60].

Il significato pratico della restituzione è attenuato dall'articolo 32 capoverso 2 PA, secondo cui le allegazioni tardive possono essere considerate se sembrano decisive.

5.6 Consultazione del registro e degli atti

5.6.1 Principio

Secondo l'articolo 39 LPM chiunque può consultare il registro, chiedere informazioni sul suo contenuto e ottenere estratti. Dopo la registrazione del marchio, chiunque ha il diritto di consultare il fascicolo dei marchi registrati (art. 39 cpv. 2 LPM e art. 37 cpv. 3 OPM). In questo contesto non è necessario un interesse legittimo. Ciò vale anche per la procedura di

[58] La presentazione di una domanda di proroga del termine non soddisfa tale condizione.

[59] Secondo l'articolo 6 capoverso 1 OTa-IPI per ogni pagamento devono essere indicati i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

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

opposizione. Prima della registrazione di un marchio è autorizzato a consultare il fascicolo chiunque possa giustificare un interesse legittimo (art. 37 cpv. 1 OPM; cfr. anche Parte 3, n. 5.2, pag. 90). Queste disposizioni della LPM e dell'OPM hanno la priorità rispetto agli articoli 26–28 PA[61].

Qualsivoglia richiesta di consultare gli atti da parte di terzi deve essere accolta anche nel corso di una procedura di opposizione o di cancellazione.

5.6.2 Eccezioni

Su domanda i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari sono conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM, cfr. anche art. 27 cpv. 1 lett. b PA) e, fatto salvo l'articolo 37 capoverso 4 OPM, la loro consultazione da parte di terzi è esclusa[62].

Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3 OPM), l'IPI decide dopo aver sentito la parte che ha richiesto la conservazione separata (art. 37 cpv. 4 OPM). Un terzo che abbia chiesto di consultare un documento di prova conservato separatamente deve in ogni caso dimostrare un interesse degno di protezione.

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

5.6.3 Contenuto del fascicolo

Fatti salvi i documenti di prova conservati separatamente[63], il fascicolo del marchio liberamente consultabile include anzitutto i documenti seguenti:

- la domanda di registrazione nonché tutte le domande di modifica del registro e le domande di proroga della registrazione;
- lo scambio di allegati tra l'IPI e il titolare, inclusi i mezzi di prova relativi all'imposizione nel commercio del segno, al «secondary meaning» o a qualsiasi altra questione materiale o giuridica;
- gli appunti relativi alle conversazioni telefoniche tra i collaboratori dell'IPI e i richiedenti o i rappresentanti;
- le informazioni concernenti eventuali domande di registrazione internazionale;
- gli eventuali regolamenti per i marchi di garanzia, i marchi collettivi o i marchi geografici;
- i documenti serviti da base per le modifiche del registro, per esempio la registrazione di licenze, di diritti di pegno, di compera, ecc.

[61] CRPI, sic! 2000, 709, consid. 2 – Apex.

[62] In merito alla consultazione degli atti nel contesto di una procedura di opposizione o di cancellazione cfr. n. 5.6.4.

[63] Cfr. n. 5.6.2.

In qualità di documento interno dell'IPI finalizzato alla valutazione e alla preparazione delle motivazioni delle singole decisioni, il protocollo d'esame di un marchio non è parte del fascicolo e non può pertanto essere consultato[64].

Qualsiasi persona interessata può consultare gli atti relativi a una procedura di opposizione conclusa, che fanno parte del fascicolo relativo al marchio oggetto della procedura di opposizione (marchio impugnato), senza limitazioni e senza dover far valere un interesse degno di protezione[65]. Fatti salvi i documenti conservati separatamente, il fascicolo della procedura di opposizione include anche le prove d'uso del marchio opponente qualora questo sia contestato[66].

Anche il fascicolo di una procedura di cancellazione per mancato uso conclusa fa parte integrante del fascicolo del marchio oggetto della procedura (inclusi i mezzi di prova prodotti dalle parti) e, fatti salvi i documenti soggetti a segretezza (documenti di prova esclusi), sono liberamente consultabili[67].

5.6.4 Consultazione degli atti nelle procedure di opposizione e cancellazione in corso

La consultazione degli atti da parte delle parti in una procedura di opposizione o di cancellazione in corso è disciplinata negli articoli 26–28 PA.

Il principio secondo cui le memorie delle parti e tutti gli atti adoperati come mezzi di prova, tra le altre cose, debbano poter essere consultati è ancorato nell'articolo 26 PA (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. a e b PA). La consultazione degli atti può essere negata in particolare se un interesse privato importante esige l'osservanza del segreto (art. 27 cpv. 1 lett. b PA). Il diniego della consultazione dev'essere ristretto agli atti soggetti a segreto (art. 27 cpv. 2 PA).

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 fascicolo. Nei singoli casi compete all'IPI valutare se un interesse concreto che esige l'osservanza del segreto prevale su un, in linea di principio (parimenti) importante, interesse alla consultazione del fascicolo. Un'esclusione generale di determinati tipi di documenti dal diritto di consultazione sarebbe inammissibile. In considerazione del principio della proporzionalità, occorre procedere a un esame completo e accurato nonché a una valutazione degli interessi contrastanti[68].

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

---

[64] DTF 125 II 473, consid. 4a; cfr. anche TAF B-95/2017, consid. 6.1.2 f.

[65] CRPI, sic! 2000, 709, consid. 3 – Apex; cfr. per analogia anche la legislazione in materia di brevetti la quale non si discosta dall'art. 39 LPM e dall'art. 36 OPM: DTF 110 II 315.

[66] Cfr. in merito n. 5.6.2, pag. 38.

[67] Cfr. in merito n. 5.6.2, pag. 38.

[68] DTAF 2012/19, consid. 4.1.1; DTF 115 V 297, consid. 2c segg. con ulteriori rinvii.

L'onere di presentare all'IPI un riassunto dei mezzi di prova o una versione redatta dei mezzi di prova affinché la controparte possa esercitare il suo diritto di consultare gli atti secondo l'articolo 28 PA è a carico della parte che chiede la conservazione separata.

5.7 Diritto di essere sentiti

Il principio del diritto di essere sentiti sancito all'articolo 29 capoverso 2 Cost. e all'articolo 29 PA comprende in particolare 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 decisione[69].

5.7.1 Diritto di esprimersi sugli elementi pertinenti

5.7.1.1 Scambio di allegati

L'IPI 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 conclusioni delle parti (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

5.7.1.1.1 Domanda di registrazione di un marchio svizzero

Per quel che concerne le domande di registrazione di marchi svizzeri[70], l'IPI dà al depositante la possibilità di esprimersi, in linea di massima, un'unica volta in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.

Un secondo scambio di allegati avviene in caso:

- notifica lacunosa (p.es. motivazione insufficiente del rifiuto o mezzi di prova insufficienti a dimostrare la banalità);
- cambiamento della situazione di fatto (p.es. a seguito di una modifica del segno che ne esclude la protezione, se è rivendicata l'imposizione nel commercio o se una lista di prodotti e di servizi precisata in seguito è nuovamente oggetto di notifica);
- circostanze specifiche che lo richiedono (p.es. se il diritto di essere sentiti prevede che il depositante possa esprimersi in merito a nuove motivazioni o mezzi di prova fatti valere dall'IPI in corso di procedura)[71].

---

[69] 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 ulteriori rinvii. – ABSINTHE, FÉE VERTE e LA BLEUE.

[70] Nell'ambito dell'esame delle registrazioni internazionali un doppio scambio di allegati continua ad essere la norma. Ciò è dovuto al fatto che la motivazione dei rifiuti provvisori («refus provisoire») è solo sommaria. Tale concisione della motivazione è giustificata dal tasso di ritorno ridotto nell'ambito delle procedure internazionali.

[71] In questo caso l'IPI può tuttavia rinunciare a esigere un nuovo scambio di allegati, sempreché, nell'ambito dell'apprezzamento anticipato delle prove, sia giunto senza arbitrio alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dal depositante non sono atti a dimostrare quanto atteso, oppure che questi

5.7.1.1.2 Registrazioni internazionali

Di norma, l'IPI dà la possibilità al titolare di una registrazione internazionale di esprimersi, in linea di massima, fino a due volte in merito ai motivi che possono comportare il rifiuto totale o parziale di una domanda.

5.7.1.1.3 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso

Nell'ambito della procedura di opposizione e della procedura di cancellazione, in linea di massima l'IPI sente ogni parte sulle allegazioni della controparte (art. 31 PA e art. 22 cpv. 1 e 24*c* cpv. 1 OPM).

Nel caso di un'opposizione o di una domanda di cancellazione per mancato uso palesemente irricevibile non si effettuano scambi di allegati (art. 22 cpv. 1 e 24*c* cpv. 1 OPM a contrario). Qualora le condizioni procedurali non sono chiaramente adempiute[72], viene pronunciata una decisione di irricevibilità senza audizione delle parti. Nel caso di un'opposizione nei confronti di una registrazione internazionale, viene comunque emesso un rifiuto provvisorio di protezione[73].

In linea di principio l'IPI effettua un solo scambio di allegati, tuttavia può ordinare ulteriori scambi di allegati (cfr. art. 22 cpv. 4 OPM). Se nella risposta il resistente fa valere il mancato uso del marchio e il termine di carenza è scaduto, si procede a un secondo scambio degli allegati e si offre all'opponente la possibilità di rendere verosimile l'uso o il mancato uso per gravi motivi (cfr. art. 32 LPM). Se il termine di carenza non è ancora scaduto, l'eccezione è inammissibile e non si procede a ulteriori scambi di allegati. Lo stesso vale nel caso in cui il resistente non si sia (ancora) espresso in merito al rischio di confusione dei due marchi.

Nella procedura di cancellazione un secondo scambio di allegati è ordinato segnatamente allorquando la controparte produce mezzi di prova in merito ai quali il richiedente deve potersi esprimere.

In mancanza di una replica da parte dell'opponente o del richiedente, il resistente o la controparte non è invitato/a a presentare una duplica.

La risposta del resistente o della controparte deve essere inoltrata in due esemplari (art. 22 cpv. 2 e 24*c* cpv. 2 OPM). Lo stesso vale per la replica (dell'opponente o del richiedente) e la duplica (del resistente o della controparte) nell'eventualità di ulteriori scambi di allegati.

5.7.1.1.4 Procedure relative alla tenuta del registro

Nel quadro delle procedure connesse alla tenuta del registro (cfr. Parte 3, pag. 85) l'IPI dà alle parti interessate la possibilità di esprimersi, in funzione delle circostanze del caso

non potrebbero in alcun caso prevalere sui mezzi di prova già ammessi dall'IPI, ossia qualora non siano atti a modificare le risultanze probatorie considerate acquisite (DTF 138 III 374, consid. 4.3.2).

[72] P.es. inoltro tardivo di un'opposizione, mancato pagamento della tassa, assenza della motivazione, ecc.

[73] La decisione di irricevibilità può essere impugnata e revocata dal TAF. Il termine per il decreto del rifiuto di protezione potrebbe scadere durante la procedura di ricorso.

concreto, fino a due volte in merito alle irregolarità segnalate dall'IPI stesso in riferimento alla domanda. Nelle procedure a due parti, di norma l'IPI ordina un unico scambio di allegati che consente a ciascuna parte di esprimersi in merito agli argomenti avanzati dall'altra (art. 31 PA).

5.7.1.2 Diritto di replica

Dopo il primo ed eventualmente il secondo scambio di allegati l'IPI informa l'opponente o il richiedente in merito alla risposta o alla duplica del resistente o della controparte e chiude lo scambio di allegati.

Affinché la procedura sia trattata entro termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), l'IPI non assegna a questo punto 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 del resistente o della controparte[74]. L'IPI 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 replica[75].

5.7.1.3 Presa in considerazione di allegazioni tardive o supplementari

In linea di principio l'autorità può tener conto delle allegazioni tardive o supplementari che sembrino decisive fino al termine della procedura (art. 32 cpv. 2 PA)[76].

5.8 Lingua della procedura

Nell'ambito della procedura dinanzi all'IPI è garantita la libertà di scelta della lingua[77]. Pertanto, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 OPM le istanze inviate all'IPI possono essere presentate in una lingua ufficiale della Confederazione, vale a dire il tedesco, il francese o l'italiano; inoltre il romancio è considerato lingua ufficiale nei rapporti con persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.).

5.8.1 Procedura di registrazione

La procedura di registrazione si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stato presentato il deposito (art. 33*a* cpv. 1 PA). La lingua in cui è redatta la lista dei prodotti e dei servizi determina, in linea di massima, la lingua della procedura di esame dei marchi. In una procedura pendente, il depositante può richiedere il cambiamento della lingua ufficiale.

Costituiscono un'eccezione alla regola della libera scelta della lingua i documenti di priorità (cfr. n. 5.8, pag. 42), che ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 OPM sono accettati anche in inglese, e la lista dei prodotti e dei servizi di domande di registrazioni internazionali (cfr.

[74] In merito al diritto di replica cfr. segnatamente DTF 139 I 189, consid. 3.2 con ulteriori rinvii.

[75] 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.

[76] TAF B-5557/2011, consid. 2 – (fig.) / (fig.).

[77] TAF B-1297/2014, consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

Parte 4, n. 2.2.2, pag. 93), che deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM; cfr. Comunicazione dell'IPI, sic! 1997, 250).

Qualora le istanze non soddisfino i criteri citati, vale quanto segue:

- Se la domanda di registrazione (incl. la lista dei prodotti e dei servizi) non è stata presentata in tedesco, francese, italiano o romancio, ai sensi dell'articolo 15 OPM viene concesso un termine supplementare e la domanda viene eventualmente considerata irricevibile (art. 3 cpv. 1 OPM i.c.d. con l'art. 70 cpv. 1 Cost., art. 30 cpv. 1 LPM e art. 15 OPM).
- Nel caso di documenti probatori (p.es. procure, dichiarazioni di trasferimento), conformemente all'articolo 3 capoverso 2 OPM spetta all'IPI decidere se accettare il documento o concedere un termine supplementare per la traduzione; in caso di scadenza inosservata del termine, l'IPI non prende in considerazione l'istanza, e il depositante ne subisce le conseguenze giuridiche. Mentre in linea di principio le procure in inglese possono essere accettate, per motivi di certezza giuridica ad esempio le dichiarazioni di trasferimento o i regolamenti relativi a marchi collettivi e di garanzia devono generalmente essere tradotti nella lingua della procedura della domanda.

5.8.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso

Conformemente all'articolo 33a capoverso 1 PA la procedura si svolge di regola nella lingua ufficiale in cui è stata presentata l'opposizione o la domanda di cancellazione (lingua della procedura).

In virtù del principio della libera scelta della lingua, il resistente o la controparte può scegliere una tra le quattro lingue ufficiali. Di conseguenza non è obbligato a esprimersi nella lingua della procedura[78]. Qualora il resistente o la controparte utilizzi un'altra lingua ufficiale, le decisioni istruttorie che lo concernono possono essere decretate anche in questa lingua ufficiale. Le parti non possono esigere la traduzione di scritti redatti in un'altra lingua ufficiale, in particolare qualora si avvalgano di un rappresentante legale. È infatti ragionevole attendersi che un rappresentante legale attivo in Svizzera comprenda le lingue ufficiali svizzere[79].

Qualora una parte presenti documenti che non sono redatti in una lingua ufficiale, l'IPI può chiedere che questi siano tradotti e che sia attestata l'esattezza della traduzione (art. 3 cpv. 2 OPM) o, previo assenso dell'altra parte, può rinunciare a esigerne la traduzione (art. 33*a* cpv. 3 PA).

6. Sospensione

L'IPI può sospendere la procedura per mezzo di una decisione incidentale[80], ad esempio in caso di decesso o fallimento di una parte. In sede di decisione su una domanda di

[78] TAF B-1297/2014 consid. 2.1 TSARINE / CAVE TSALLIN.

[79] TF 4A_302/2013, consid. 6 con ulteriori rinvii.

[80] In merito al concetto di decisione incidentale cfr. n. 8.2, pag. 51.

sospensione della procedura o sull'opportunità di mantenere una procedura sospesa, l'IPI tiene conto del principio di celerità. Pertanto, in caso di sospensione della procedura per un lungo periodo, l'IPI può rifiutare di continuare a sospendere la procedura. Ciò accade, per esempio, nel caso delle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso che sono sospese da più di quattro anni[81].

6.1 Sospensione in virtù di una procedura parallela di carattere pregiudiziale

La sospensione della procedura è indicata in particolare qualora il suo esito dipenda dalla decisione in un'altra procedura oppure potrebbe esserne influenzato in maniera considerevole, nonché nell'eventualità in cui la stessa questione giuridica sia oggetto di una procedura parallela[82]. A titolo di esempio, la procedura di opposizione o di cancellazione deve essere sospesa nel caso in cui contro il marchio oggetto della controversia sia stata avviata un'azione per nullità, dal momento che l'esito di quest'ultima pregiudica la procedura dinanzi all'IPI. Nell'ambito di una procedura di registrazione la sospensione è ad esempio giustificata qualora sia in corso dinanzi all'UFAG, all'IPI[83], al TAF o al TF una procedura per la registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) e il relativo esito influisca sull'esistenza di motivi assoluti d'esclusione.

6.2 Sospensione in caso d'indagine demoscopica

Qualora una parte predisponga un'indagine demoscopica (p.es. nell'ambito dell'imposizione nel commercio di un segno), su richiesta l'IPI sospende la procedura per un periodo, in linea di massima prolungabile, di sei mesi.

6.3 Sospensione ai fini di un accordo tra le parti

Ciascuna parte può richiedere la sospensione della procedura al fine di trovare un accordo amichevole con l'altra parte (art. 33*b* cpv. 1 PA). Questo tipo di sospensione è concesso generalmente a tempo indeterminato e con l'accordo dell'altra parte. Le parti possono tuttavia esigere in qualsiasi momento la revoca della sospensione richiesta da una parte e il proseguimento della procedura (art. 33*b* cpv. 6 PA). Occorre precisare che le parti non hanno una pretesa giuridica alla sospensione. È esclusa se sussistono motivi preponderanti di interesse pubblico (p.es. in caso di incertezza giuridica in merito alla validità del diritto al marchio) o relativi all'opportunità della procedura. L'IPI dispone di un grande potere di apprezzamento: può sospendere la procedura ma non è obbligato a farlo, neppure qualora sussista l'accordo di tutte le parti[84]. Se una procedura è sospesa per un periodo prolungato o per più anni, le parti possono essere invitate a presentare documenti supplementari atti a rendere verosimili gli sforzi di conciliazione. In particolare, l'IPI considera che, nel caso di

[81] Cfr. Newsletter 2021/04 Marchi.

[82] Cfr. per la procedura di opposizione l'art. 23 cpv. 4 OPM e per la procedura di cancellazione l'art. 24d cpv. 2 OPM nonché l'art. 126 CPC in generale.

[83] Lo stesso vale per le procedure di registrazione internazionale di indicazioni geografiche.

[84] Cfr. anche art. 33*b* cpv. 1 PA.

una procedura di opposizione o di cancellazione sospesa da più di quattro anni, il principio di celerità prevale e tali procedure sono riprese d'ufficio senza possibilità di una nuova sospensione[85].

6.4 Altri motivi di sospensione

L'OPM prevede ulteriori motivi speciali che giustificano una sospensione della procedura di opposizione o di cancellazione per mancato uso (cfr. Parte 6, n. 4.2, pag. 235).

7. Decisione

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

7.1 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 verificato[86].

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'IPI citi perlomeno brevemente le considerazioni e le basi legali sulle quali si è fondato. Inoltre l'IPI 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 arbitrio[87]. Quando l'IPI 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 n. 8). Quando l'IPI accoglie una domanda di registrazione non indica i motivi sui quali si è fondato per raggiungere tale risultato (art. 35 cpv. 3 PA).

7.2 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Oltre alla decisione d'irricevibilità qualora non sussistano le condizioni procedurali per il deposito di un marchio, l'inoltro di un'opposizione o di una domanda di cancellazione, la procedura può essere conclusa senza decisione materiale per i motivi seguenti: ritiro, transazione tra le parti nonché opposizione o domanda di cancellazione priva di oggetto. Nelle procedure che coinvolgono due parti viene emessa una decisione formale (decisione di

[85] Cfr. Newsletter 2021/04 Marchi.

[86] TAF B-5688/2009, consid. 5.1 con ulteriori rinvii.

[87] TAF B-4820/2012, consid. 3.2.1 con ulteriori rinvii. – Absinthe / Fée verte / La Bleue.

stralcio) che disciplina in particolare la ripartizione delle spese di procedura (cfr. n. 7.3.2.4, pag. 48). Negli altri casi il ritiro di una domanda della parte è confermato per iscritto.

7.2.1 Ritiro

In virtù della massima dispositiva, il depositante, l'opponente o il richiedente (domanda di cancellazione) può, in qualsiasi momento, rinunciare alla sua richiesta e ritirare la domanda di registrazione, l'opposizione o la domanda di cancellazione (desistenza). Il ritiro conclude direttamente la procedura. Esso è irrevocabile e non è soggetto a condizioni[88]. Ciò significa, ad esempio, che non sarebbe ammessa una dichiarazione secondo cui l'opposizione o la domanda di cancellazione sarebbe ritirata solo previa limitazione della lista dei prodotti e dei servizi del marchio impugnato.

Un ritiro dopo che l'IPI ha emanato la decisione non è possibile, tranne in caso di ricorso al TAF. In tal caso, sulla base dell'effetto devolutivo secondo l'articolo 54 PA il ritiro del ricorso deve essere dichiarato di fronte all'autorità di ricorso.

7.2.2 Transazione

La transazione è un contratto tra le parti in merito all'oggetto della lite. Poiché una transazione giudiziale non è possibile, la transazione non è un atto procedurale, bensì un negozio giuridico delle parti di natura puramente materiale. Di conseguenza, affinché la procedura possa essere stralciata, le parti devono compiere un atto procedurale, ad esempio il ritiro dell'opposizione o della domanda di cancellazione oppure la cancellazione del marchio impugnato. Se la parte opponente o richiedente trasmette una transazione (cfr. art. 33*b* PA) all'IPI o si limita a comunicargli che è stato raggiunto un accordo tra le parti senza produrre una dichiarazione di ritiro esplicita, l'opposizione o la domanda di cancellazione è considerata ritirata. Se il marchio impugnato è semplicemente limitato, benché l'opponente o il richiedente ne avesse chiesto la revoca totale, egli deve ritirare l'opposizione o la domanda di cancellazione per la «parte rimanente».

7.2.3 Opposizioni e domande di cancellazione prive di oggetto

Infine, la procedura di opposizione o di cancellazione 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 marchio impugnato viene cancellato o se il marchio opponente è revocato in qualità di «marchio impugnato» nell'ambito di un'altra procedura di opposizione o di cancellazione precedente.

La procedura di opposizione diventa priva di oggetto anche quando ad una registrazione internazionale viene negata la protezione per la Svizzera in ragione di motivi assoluti di esclusione per gli stessi prodotti e servizi[89].

---

[88] Il TF ha a più riprese confermato il carattere incondizionato degli atti procedurali (cfr. TF 5A_207/2007, consid. 2.3 con ulteriori rinvii).

[89] Nel caso delle registrazioni internazionali, l'esame dei motivi assoluti d'esclusione avviene in genere solo dopo che è stata presentata un'opposizione.

7.3 Spese di procedura e indennità di parte

7.3.1 Procedura di registrazione

La tassa di deposito e un'eventuale soprattassa per ogni classe supplementare devono essere pagate al momento del deposito della domanda di registrazione (art. 28 cpv. 3 LPM e art. 18 cpv. 2 OPM). In caso di rifiuto totale o parziale della protezione e di pagamento tardivo, esse non sono rimborsate.

Nella procedura di registrazione l'IPI non accorda alcuna indennità di parte, neppure qualora la domanda sia accolta dopo una lunga procedura.

7.3.2 Procedura di opposizione e procedura di cancellazione per mancato uso

7.3.2.1 Spese di procedura

Le spese per la procedura di opposizione e la procedura di cancellazione equivalgono alle tasse riscosse dall'IPI. Si tratta di tasse forfettarie che non dipendono dall'estensione e dal grado di difficoltà del caso[90].

La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine per la presentazione dell'opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). La tassa per la procedura di cancellazione deve essere pagata entro il termine stabilito dall'IPI (art. 35*a* cpv. 3 LPM).

Se un'opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l'opposizione è considerata non presentata. Parimenti, se la domanda di cancellazione è presentata prima della scadenza dei termini giusta l'articolo 35a capoverso 2 LPM e l'articolo 50a OPM o la tassa per la domanda di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda di cancellazione è considerata non presentata. In tutti questi casi non sono riscosse spese e la tassa già pagata è restituita (art. 24 cpv. 1 e art. 24*e* cpv. 1 OPM). Se una causa diviene priva di oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o di una desistenza, la metà della tassa di opposizione o di cancellazione è restituita (art. 24*e* cpv. 2 OPM).

Se l'opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata in seguito all'inoltro di una transazione, in applicazione dell'articolo 33b capoverso 5 PA, l'IPI non riscuote alcuna spesa di procedura. La tassa di opposizione o di cancellazione viene quindi restituita all'opponente o al richiedente, se sono soddisfatte le condizioni (accordo delle parti in merito alla ripartizione delle spese, rinuncia a rimedi giuridici, ecc.) di cui all'articolo 33b PA.

7.3.2.2 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 in particolare l'onorario del rappresentante e le altre spese ripetibili.

[90] Cfr. n. 11.2, pag. 54.

Poiché le procedure di opposizione e di cancellazione devono essere semplici, rapide ed economiche[91], per ogni scambio di allegati ordinato dall'IPI secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a 1'200.– franchi[92]. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati su iniziativa delle parti. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'IPI rimborsa le spese sostenute qualora superino i 50.– franchi[93].

7.3.2.3 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione materiale

Nella decisione in merito all'opposizione o alla domanda di cancellazione l'IPI statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 e 35*b* cpv. 3 LPM). Gli articoli 34 e 35*b* capoverso 3 LPM conferiscono all'IPI la competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione e nella procedura di cancellazione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale.

Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente[94]. Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte[95]. Se l'opposizione o la domanda di cancellazione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione o di cancellazione è di norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate.

Se il resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non gli è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria[96]. Se nel caso di una registrazione internazionale non è designato un recapito in Svizzera ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 OPM, il resistente o la controparte è escluso/a dalla procedura e non ha diritto a un'indennità di parte neppure se l'opposizione o la domanda di cancellazione è stata respinta.

7.3.2.4 Ripartizione delle spese e indennità di parte in caso di decisione formale (decisione di stralcio)

Se in merito all'opposizione o alla cancellazione non deve essere emessa una decisione materiale, secondo i principi procedurali generali la decisione di stralcio deve nondimeno disciplinare la ripartizione delle spese di procedura[97].

Se l'opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata senza ulteriori comunicazioni delle parti, si presuppone che non sia stata conclusa una transazione. Le spese sono addossate

[91] CRPI, sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER; RKGE in sic! 1998, 305, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina.

[92] Cfr. anche CRPI in sic! 2000, 395, consid. 6 – RED BULL / BULL POWER.

[93] Nelle procedure di opposizione e di cancellazione per mancato uso la necessità di una rappresentanza specializzata in diritto non è valutata in base alle difficoltà giuridiche ed effettive delle fattispecie, bensì generalmente riconosciuta.

[94] Art. 66 LTF e art. 63 PA.

[95] Cfr. anche art. 68 LTF e art. 64 PA.

[96] P.es. decisione di irricevibilità senza scambio di allegati secondo l'art. 22 cpv. 1 OPM.

[97] CRPI, sic! 2002, 759, consid. 2 – DIRIS.

alla parte opponente o richiedente che ha dichiarato la desistenza[98]. Quanto all'indennità di parte, in linea di principio valgono gli stessi criteri applicati nel caso delle decisioni materiali.

Se l'opposizione o la domanda di cancellazione è ritirata a seguito di un accordo tra le parti, senza che venga fatta menzione dei costi, l'IPI suppone che nella transazione sia stato raggiunto un accordo anche su questo punto. In questi casi non è dunque emessa nessuna decisione in merito all'indennità.

Se le parti desiderano risolvere l'opposizione o la domanda di cancellazione mediante una transazione (accordo amichevole) in virtù 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. 33*b* cpv. 1 PA). L'accordo deve essere retto dal diritto svizzero e deve essere redatto o tradotto in una lingua ufficiale. L'IPI rinuncia a riscuotere spese procedurali e rimborsa integralmente la tassa di opposizione (art. 33*b* cpv. 5 PA) solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 33*b* PA.

Se tali condizioni non sono soddisfatte, ma l'opposizione o la domanda di cancellazione può essere stralciata sulla base dell'accordo tra le parti, conformemente agli articoli 24 capoverso 2 e 24*e* capoverso 2 OPM, è rimborsata solo la metà della tassa.

Se il marchio è cancellato dopo l'inoltro dell'opposizione o della domanda di cancellazione, la procedura diventa priva di oggetto. Se non c'è una transazione, la ripartizione delle spese è fatta in base ai criteri seguenti: esito presunto del contenzioso, responsabilità per la causa priva di oggetto e imputabilità della procedura[99].

Contrariamente al processo civile, la procedura di opposizione non prevede una «res iudicata». In qualità di procedura «sui generis», la procedura di opposizione si concentra sulla responsabilità per la causa priva di oggetto e sull'imputabilità della procedura. Per questi due criteri è tra l'altro decisivo sapere se l'opponente ha adempiuto il suo dovere d'informazione prima dell'inizio della procedura[100]. Poiché il resistente non è obbligato ad eseguire una ricerca prima del deposito della domanda di registrazione, spesso la sua attenzione è richiamata sul rischio di confusione tra il marchio impugnato e il marchio opponente solo dopo l'inoltro dell'opposizione e pertanto fino a quel momento agisce in buona fede. Di conseguenza non può essere obbligato ad addossarsi le tasse di opposizione e a rimborsare l'indennità di parte all'opponente[101]. Se, invece, l'opponente ha tempestivamente[102] avvisato il resistente, sollecitando la cancellazione del marchio, il resistente che cancella il proprio marchio solo dopo l'inoltro dell'opposizione è reo di aver inutilmente causato l'avvio di una procedura di opposizione ed è pertanto chiamato ad addossarsi le spese e a rimborsare l'indennità di parte all'opponente. Il presunto esito del contenzioso influisce sulla ripartizione delle spese solo in casi eccezionali.

---

[98] DTF 105 III 135, consid. 4.

[99] IPI, sic! 1998, 337; CRPI in sic! 1998, 308, consid. 2 – Nina de Nina Ricci / Nina; CRPI in sic! 1998, 583, consid. 2 – Groupe Schneider / Schneider.

[100] CRPI, sic! 2002, 442, consid. 2 – AÏROL (fig.) / AIROX.

[101] CRPI, sic! 1998, 308, consid. 7 – Nina de Nina Ricci / Nina.

[102] Secondo CRPI almeno due settimane (cfr. CRPI sic! 2002, 442, consid. 6 – AÏROL (fig.) / AIROX).

Lo stesso vale per la procedura di cancellazione. Un marchio che non è utilizzato per un periodo di cinque anni non è automaticamente cancellato dal registro e il suo titolare non è tenuto a chiederne la cancellazione (art. 12 LPM). Se non è fatto valere il mancato uso, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria alla ripresa dell'uso del marchio. In tale contesto anche nella procedura di cancellazione si presuppone un dovere d'informazione prima dell'inizio della procedura. Se la domanda di cancellazione è accolta, qualora non sia stata avvisata tempestivamente la controparte, il richiedente non ha diritto a un'indennità di parte.

L'IPI non procede all'assunzione di prove per quanto concerne le spese. La decisione si fonda sugli atti al momento della decisione di stralcio. È dunque auspicabile che la parte opponente o richiedente alleghi una copia dell'avviso già al momento dell'inoltro dell'atto di opposizione o della domanda di cancellazione, per evitare che l'avviso sia considerato non avvenuto.

7.4 Notificazione

7.4.1 Forma scritta

In linea di principio l'IPI notifica le sue decisioni per scritto (art. 34 cpv. 1 PA). Le decisioni sono notificate direttamente alla parte, se questa non è rappresentata, oppure esclusivamente al rappresentante designato.

7.4.2 Pubblicazione ufficiale

A titolo eccezionale, l'IPI può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione sul Foglio federale (FF) nei casi seguenti:

- alla parte d'ignota dimora e non avente un rappresentante raggiungibile (art. 36 lett. a PA); tale è il caso se l'IPI non ha potuto identificare un indirizzo valido malgrado una ricerca ragionevole negli elenchi di riferimento usuali[103];
- alla parte dimorante all'estero qualora non abbia designato un rappresentante in Svizzera o un recapito in Svizzera (art. 36 lett. b PA i.c.d. con l'art. 42 LPM), fatto salvo il caso in cui la decisione oggetto della notificazione concerne una registrazione internazionale (cfr. n. 7.4.4.)

Gli altri casi elencati all'articolo 36 PA nei quali è possibile notificare una decisione mediante pubblicazione ufficiale sono irrilevanti.

7.4.3 Notificazione concernente registrazioni internazionali

La notificazione concernente registrazioni internazionali è soggetta a regolamentazioni speciali, le quali sono illustrate separatamente più avanti (cfr. Parte 4, n. 3.1 segg., pag. 101). È fatta salva la notificazione in applicazione della regola 23bis Res (cfr. 7.4.4 qui sotto).

[103] N.B.: la parte che ha richiesto l'apertura di una procedura deve prevedere che le siano notificati atti procedurali. È pertanto ragionevole attendersi che tale parte renda noto di propria iniziativa qualsiasi cambiamento di indirizzo nel corso della procedura.

7.4.4 Notificazione in applicazione della regola 23bis Res

Se la decisione oggetto della notificazione concerne una registrazione internazionale il cui titolare non dispone di un recapito in Svizzera, l'IPI notifica il dispositivo della decisione alla parte mediante l'OMPI, in applicazione della regola 23bis Res[104].

8. Rimedi giuridici

8.1 Decisioni finali

Contro le decisioni finali dell'IPI, ovvero le decisioni che concludono una procedura, può essere interposto ricorso dinanzi al TAF (art. 31 e 33 lett. e 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 mezzi di prova fatti valere, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). La procedura dinanzi al TAF è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

Contro le decisioni del TAF in materia di marchi può essere interposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale (TF). La procedura dinanzi al Tribunale federale è retta dalla LTF.

Nelle procedure di opposizione, per contro, il TAF decide in ultima istanza in quanto in tale ambito non sono ammissibili rimedi giuridici ordinari contro le decisioni del TAF (art. 73 LTF).

8.2 Decisioni incidentali

Contro le decisioni incidentali dell'IPI, 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 TAF alle condizioni seguenti:

- se concernono la competenza e la ricusazione: 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

[104] Cfr. Newsletter 2018/01 Marchi.

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 incidentale impugnata gli causa o potrebbe causargli un tale danno, a meno che ciò risulti immediatamente chiaro senza ombra di dubbio[105].

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. 8.1, pag. 51).

9. Crescita in giudicato

9.1 Crescita in giudicato formale

La decisione cresce formalmente in giudicato dal momento in cui non è più possibile impugnarla mediante un rimedio giuridico ordinario[106]. La decisione cresce in giudicato 30 giorni dopo la notificazione[107].

Su specifica richiesta, un'attestazione gratuita comprovante la crescita in giudicato della decisione su opposizione o della decisione su domanda di cancellazione viene emessa un mese dopo la sua entrata in vigore.

9.2 Crescita in giudicato materiale

Crescita in giudicato materiale significa che la decisione è determinante in qualsivoglia ulteriore contenzioso tra le parti (e i loro successori giuridici)[108]. La crescita in giudicato materiale concerne il dispositivo della decisione (non le motivazioni) e ha effetto nei confronti di una conclusione identica fondata sullo stesso stato di fatto (sulla base delle stesse considerazioni di fatto e di diritto)[109]. Se la registrazione di un marchio è revocata a seguito di un'opposizione o di una domanda di cancellazione e il marchio viene nuovamente depositato e registrato, questo avrà una nuova data del deposito e di priorità. Pertanto, se la registrazione è oggetto di una nuova opposizione o se viene aperta una nuova procedura di cancellazione, l'oggetto della lite non è più lo stesso[110].

[105] TAF B-4363/2013, consid. 1.4.1.1 con ulteriori rinvii.

[106] DTF 91 I 94, consid. 3a; DTF 124 V 400, consid. 1a.

[107] Art. 33 lett. e LTAF in combinato disposto con l'art. 50 PA.

[108] DTF 133 III 580, consid. 2.1.

[109] DTF 101 II 375, consid. 1; DTF 116 II 738, consid. 2a.

[110] Lo stesso vale per una registrazione internazionale cui è stata negata la protezione in Svizzera in seguito a un'opposizione, nel caso in cui un'estensione della protezione a posteriori (sempre ancora possibile) viene richiesta successivamente.

Perlomeno fintantoché l'IPI non revoca la registrazione di un marchio, i tribunali civili e penali non sono vincolati dalla decisione in merito a un'opposizione o a una domanda di cancellazione, che non è dunque ancora cresciuta in giudicato materiale.

10. Riesame e revisione

In caso di ricorso l'IPI 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. Si tratta di ponderare gli interessi e di accordare il diritto di essere sentito prima di emanare la decisione (cfr. n. 5.7, pag. 40).

L'IPI può riesaminare una decisione secondo i principi generali del diritto amministrativo di seguito illustrati anche al di fuori di una procedura di ricorso. La registrazione di un marchio non può tuttavia essere revocata dall'IPI[111]. Soltanto i tribunali civili hanno la possibilità di esaminare in un secondo momento la validità di un marchio registrato, di dichiarare nulla la registrazione di un marchio e di ordinare la cancellazione (art. 52 e 35 lett. c LPM). Anche le parti possono presentare una domanda di riesame sia prima che dopo la crescita in giudicato della decisione. La domanda deve essere indirizzata all'autorità che ha notificato la decisione e deve contenere la richiesta di riesame della decisione stessa e la sua sostituzione con un'altra decisione più favorevole. L'amministrazione può modificare una decisione «pendente lite», ossia non ancora cresciuta in giudicato, senza essere vincolata dalle condizioni specifiche valide per il riesame delle decisioni cresciute in giudicato formale. Ciò consente l'applicazione corretta del diritto, senza gravare inutilmente la procedura[112].

La domanda è un semplice mezzo d'impugnazione che non conferisce alcun diritto a un riesame materiale. In determinati casi l'autorità è tuttavia tenuta a riesaminare le proprie decisioni[113]. Secondo la giurisprudenza del TF retta dall'articolo 4 vCost., che conserva la sua validità nell'articolo 29 capoversi 1 e 2 Cost., l'autorità è tenuta a riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato e a eseguire un nuovo esame, se esiste un motivo classico di revisione. Ciò accade se il richiedente allega fatti rilevanti o mezzi di prova di cui non era a conoscenza o che non gli era stato possibile fare valere in precedenza o per cui non c'era una ragion d'essere[114]. Per motivi di certezza giuridica in questo contesto la presentazione di nuovi fatti o mezzi di prova è soggetta alle condizioni tassative previste dalla legge per i motivi di revisione. In particolare, le domande di revisione non devono avere lo scopo di rimettere continuamente in dubbio le decisioni cresciute in giudicato o di eludere le disposizioni legali relative ai termini stabiliti per l'impugnazione dei rimedi giuridici[115].

Secondo l'articolo 66 PA l'autorità di ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto (cpv. 1), la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti (cpv. 2 lett. a), la parte prova

[111] CRPI, sic! 2004, 932 – BIN LADIN.

[112] DTF 107 V 191, consid. 1.

[113] DTF 120 Ib 42, consid. 2b; cfr. anche: TF 2C_349/2012, consid. 4.2.1 e 5.1 con ulteriori rinvii.

[114] DTF 127 I 133, consid. 6 con ulteriori rinvii.

[115] DTF 127 I 133, consid. 6.

che l'autorità di ricorso non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclusioni (cpv. 2 lett. b) o prova che l'autorità di ricorso ha violato gli articoli sulla ricusazione o l'astensione, gli articoli sull'esame degli atti o gli articoli sul diritto di essere sentiti (cpv. 2 lett. c). In caso di errore da parte dell'autorità, le parti possono pertanto presentare una domanda di revisione in virtù dell'articolo 66 PA. La dottrina e il TF evincono dall'articolo 66 PA che, in presenza di un motivo di revisione, le parti hanno il diritto di presentare una domanda di riesame presso l'autorità che ha emesso la decisione scaduto il termine di ricorso[116]. In una procedura che coinvolge due parti, occorre tuttavia ponderare tra l'interesse della fiducia legittima della controparte alla tutela della decisione e gli interessi del richiedente[117].

11. Tasse

11.1 In generale

L'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito delle procedure (art. 13 cpv. 1 LIPI e in particolare art. 28 cpv. 3, 31 cpv. 2 e 35*a* cpv. 3 LPM). I dettagli sono disciplinati nell'OTa-IPI.

11.2 Tasse forfettarie

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

11.3 Esigibilità e termini 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 pagamento o bonifico su un apposito conto dell'IPI o mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'IPI (cfr. art. 5 OTa-IPI), attualmente mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'IPI oppure mediante carta di credito (https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento). La tassa per la procedura d'esame accelerata non è pagabile mediante carta di credito[118].

11.4 Autorizzazione ad addebitare un conto corrente aperto presso l'IPI

Per i pagamenti addebitati su un conto corrente aperto presso l'IPI è necessario un esplicito ordine scritto di addebito della parte. In virtù delle condizioni generali per l'utilizzo del conto corrente[119], l'ordine deve riportare il numero del conto da addebitare nonché lo scopo del

[116] DTF 113 Ia 151, consid. 3 con ulteriori rinvii.

[117] DTF 121 II 273, consid. 1a/aa.

[118] Newsletter 2018/02-03 Marchi.

[119] Pubblicate su https://www.ige.ch/it/servizi/corrispondenza-e-pagamenti/modalita-di-pagamento/conto-corrente.

pagamento (che deve risultare palese). Non sono accettati ordini di addebito di un altro conto corrente in caso di copertura insufficiente del conto corrente usuale[120]. 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'IPI 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 domanda[121], risp. la domanda di registrazione di un marchio è respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). Gli ordini di addebito del conto corrente possono essere trasmessi anche su https://submission.ipi.ch[122].

11.5 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).

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'IPI.

Secondo la giurisprudenza, se l'importo dovuto è stato pagato entro i termini, il fatto che l'importo non sia ancora stato accreditato sul conto dell'IPI 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'IPI o in cui il conto postale o bancario della parte o del suo rappresentante è stato addebitato[123]. 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 conto[124].

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

In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'IPI riceve l'autorizzazione di addebitare. Qualora l'autorizzazione riguardi una tassa per la quale l'IPI non ha ancora emesso una fattura (p.es. se la tassa di deposito è pagata al momento del deposito del marchio mediante il portale «e-trademark») e il cui termine di

[120] Newsletter 2018/08 Marchi.

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

[122] Newsletter 2023/06-01 Marchi e Design.

[123] TF 9C_94/2008, consid. 5.2 con ulteriori rinvii.

[124] Cfr. la decisione del TAF non pubblicata del 24 maggio 2011 in re B-2415/2011 con ulteriori rinvii.

pagamento non è legalmente definito, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'IPI (art. 8 OTa-IPI).

Parte 2 – Procedura di registrazione di un marchio

1. Introduzione

La procedura di registrazione inizia con il deposito e termina con la registrazione oppure il rigetto della domanda (art. 30 LPM). È suddivisa in esame preliminare, esame formale ed esame materiale (quest'ultimo è trattato nella Parte 5 del presente documento).

Quando il marchio è registrato oppure la domanda è respinta, non è più possibile nessuna modifica del segno (cfr. n. 3.7, pag. 67).

2. Esame preliminare

2.1 Deposito

Nell'ambito dell'esame preliminare viene unicamente verificato se il deposito presenta i contenuti minimi richiesti dall'articolo 28 capoverso 2 LPM. Sono esaminati i seguenti punti:

2.1.1 Domanda di registrazione

La domanda di registrazione deve essere presentata per iscritto, ma la firma non è necessaria (art. 6 cpv. 3 OPM). Il deposito elettronico è consentito unicamente mediante i sistemi messi a disposizione dall'IPI (https://e-trademark.ige.ch oppure tm.admin@ekomm.ipi.ch).

Dai dati della domanda deve risultare l'identità del depositante. Oltre al nome (in caso di persone fisiche, associazioni e fondazioni) o alla ragione commerciale (in caso di persone giuridiche) è necessario fornire anche l'indirizzo (art. 9 cpv. 1 lett. b OPM).

2.1.2 Riproduzione del marchio

In base alla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve essere riconoscibile il segno che il depositante intende far registrare.

2.1.3 Lista dei prodotti e/o dei servizi

La domanda deve includere una lista dei prodotti e dei servizi.

2.1.4 Domanda incompleta

Se il deposito non soddisfa le condizioni minime di cui sopra, l'IPI fissa al depositante un termine per completare la sua domanda ai sensi dell'art.15 OPM. Se le irregolarità non sono eliminate entro i termini fissati, l'IPI dichiara la domanda irricevibile (art. 30 cpv. 1 LPM).

2.2 Data del deposito

Una volta soddisfatte con sufficiente certezza le condizioni legali di cui all'articolo 28 capoverso 2 LPM (indicazione del nome o della ragione commerciale del depositante, riproduzione del marchio, lista dei prodotti e dei servizi) la domanda è accolta e viene assegnata al depositante una data del deposito[1]. Quest'ultima corrisponde al giorno del deposito dell'ultimo elemento necessario. Di principio lo stesso vale anche in caso di deposito elettronico: come data del deposito si considera il momento in cui tutti i dati sono stati salvati con successo sul sistema dell'IPI. Per le domande trasmesse per posta elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, è considerata data del deposito la data in cui tutti i dati rilevanti sono stati salvati sul sistema informatico dell'IPI[2]. Nel caso degli invii postali la data del deposito corrisponde al giorno in cui l'invio è stato consegnato alla Posta svizzera all'indirizzo dell'IPI (art. 14*a* OPM). Spetta al depositante fornire le prove per la data di invio.

Il depositante riceve una conferma del deposito.

3. Esame formale

3.1 Deposito

3.1.1 Modulo

Il deposito è legalmente valido non appena i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 2 LPM in combinato disposto con l'articolo 9 capoverso 1 OPM sono stati soddisfatti (cfr. n. 2.1.1 – 2.1.3, pag. 57). Tuttavia una domanda può essere accolta soltanto se sono utilizzati il sistema di deposito elettronico[3], il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall'IPI o un modulo conforme al TLT di Singapore (art. 8 cpv. 1 OPM). L'IPI può rinunciare alla presentazione del modulo se un deposito formalmente valido contiene tutte le informazioni richieste (art. 8 cpv. 2 OPM).

3.1.2 Depositante

Secondo l'articolo 28 capoverso 1 LPM qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare una domanda di registrazione (cfr. Parte 1, n. 3.1.1 pag. 21). Costituiscono un'eccezione i marchi collettivi, che non possono essere depositati da persone fisiche (cfr. Parte 5, n. 10.1 seg., pag. 207). Anche per il deposito dei marchi geografici valgono disposizioni speciali (cfr. Parte 5, n. 11.5, pag. 211).

Se le informazioni nella domanda di registrazione danno adito a considerevoli incertezze o dubbi circa la personalità giuridica del depositante, l'IPI impone a quest'ultimo – sotto comminatoria del rigetto della domanda – un termine entro il quale è tenuto a presentare un

[1] In merito allo spostamento della data del deposito si veda il n. 3.7, pag. 67.

[2] Si veda la comunicazione dell'IPI, sic! 2010, 554.

[3] https://e-trademark.ige.ch/ .

estratto del registro di commercio o un documento analogo (art. 16 OPM i i.c.d. con l'art. 30 cpv. 2 lett. a LPM).

Se più persone agiscono in qualità di depositante, in linea di principio possiedono congiuntamente la qualità di depositante, vale a dire che di norma vige la comproprietà ai sensi dell'articolo 646 e seguenti CC. Qualora non venga designato un rappresentante comune, i comproprietari possono agire solo congiuntamente. Le istanze presentate all'IPI devono essere firmate da tutti i comproprietari. Fintanto che non sarà stato designato come destinatario delle comunicazioni uno dei depositanti o non sarà stato designato un rappresentante comune, l'IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni (art. 4 cpv. 2 OPM).

Se il depositante non dispone di domicilio o sede in Svizzera, deve designare un recapito in Svizzera (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26).

3.2 Riproduzione del marchio

La riproduzione del marchio comprende la rappresentazione dello stesso mediante strumenti grafici o altri strumenti ammessi dall'IPI. La riproduzione del marchio va, ove del caso, completata con una rivendicazione di colori (art. 10 cpv. 2 OPM) e per i segni acustici come anche per i tipi di marchio non convenzionali[4] con la relativa denominazione del tipo di marchio (art. 10 cpv. 3 OPM).

Affinché il segno protetto sia accessibile alle autorità competenti, agli operatori economici o al vasto pubblico, la rappresentazione di tutti i tipi di marchio deve essere completa, univoca, facilmente accessibile, comprensibile, permanente e obiettiva[5]. In linea di principio un marchio deve poter essere rappresentato graficamente (art. 10 cpv. 1 OPM). L'IPI può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari (art. 10 cpv. 1 OPM in fine)[6]. Una descrizione del marchio è richiesta quando questa è necessaria per l'adempimento della rappresentazione o per garantire una definizione precisa dell'oggetto della protezione (cfr. p.es. n. 3.2.9, pag. 63).

La raffigurazione non deve superare il formato di 8 × 8 cm. Qualora l'oggetto della protezione sia rappresentato con una raffigurazione multipla (p.es. nel caso di un marchio tridimensionale, cfr. n. 3.2.4, pag. 61), questa deve rispettare complessivamente il formato indicato. Nel contesto dei depositi elettronici è determinante la raffigurazione dell'estratto di registro «certificato di deposito» e non le raffigurazioni ingrandibili reperibili in diverse banche dati[7]. L'IPI stampa l'estratto di registro a colori inalterabili, garantendo così che il/i colore/i

[4] Motivi, marchi di colore, marchi tridimensionali, marchi di posizione, marchi di movimento e ologrammi.

[5] Per i marchi olfattivi cfr. TAF B-4818/210, consid. 6.3.1 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo).

[6] Con questa disposizione l'IPI è autorizzato - in vista delle nuove possibilità tecnologiche nell'ambito della gestione elettronica dei registri e degli atti nonché della pubblicazione elettronica - ad accettare in futuro, oltre che la rappresentazione grafica, altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.

[7] Cfr. TAF B-3981/2021, consid. 4.4.6 – NEMIROFF (marchio tridimensionale).

raffigurato/i corrisponda/corrispondano esattamente a quello/i della domanda di registrazione.

Qualora la riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 10 OPM, si procede all'invio di una notifica (art. 16 cpv. 1 OPM). Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM i.c.d. con l'art. 16 cpv. 2 OPM).

Se la domanda non è accompagnata da una riproduzione del segno, essa viene contestata nell'ambito dell'esame preliminare sotto comminatoria di non entrare nel merito (cfr. n. 2.1.4 pag. 57).

3.2.1 Rivendicazione di colore

Se non vi è alcuna rivendicazione di colore il marchio è protetto in tutte le gradazioni di colore possibili[8]. Se viene fatta valere una rivendicazione di colore tutti i colori rivendicati devono essere trascritti a parole. Il marchio è così protetto solo nella gradazione dei colori rivendicati. Il depositante è libero di precisare ulteriormente la/e designazione/i di colore mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale posto tra parentesi (p.es. Pantone, RAL o NCS).

L'IPI accetta anche una parziale rivendicazione di colore. In questo caso la rivendicazione di colore è limitata ad alcuni elementi del segno, mentre i restanti elementi sono depositati in bianco e nero e sono così protetti in tutte le gradazioni di colore possibili.

Esempio di una parziale rivendicazione di colore:

-

CH 649 873

(Rivendicazione di colore rosso - Pantone 185).

3.2.2 Marchi verbali, marchi verbali/figurativi combinati e marchi figurativi

Sono considerati marchi verbali tutti i marchi costituiti esclusivamente da caratteri stampabili in virtù della norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 276) per cui non è richiesta alcuna rivendicazione di colore. I marchi verbali/figurativi combinati sono costituiti da tali elementi e contengono inoltre elementi figurativi o una rivendicazione di colore. Non è possibile l'utilizzo

[8] DTF 134 III 406, consid. 6.2.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

di ritorni a capo, tabulatori e altri caratteri di comando in marchi verbali; tali segni possono essere registrati come marchi verbali/figurativi combinati[9].

Per i marchi verbali/figurativi combinati e per i marchi figurativi, se è rivendicato un colore deve essere allegata una raffigurazione a colori (art. 10 cpv. 2 OPM). Sulla domanda di registrazione devono inoltre essere trascritti a parole tutti i colori rivendicati (inclusi il bianco e il nero). Riguardo alla parziale rivendicazione di colore si veda n. 3.2.1 pag. 60.

Il rilevamento di un marchio nel sistema informatico come marchio verbale, marchio verbale/figurativo combinato o marchio figurativo è di natura puramente tecnico-amministrativa. Non rivela niente in merito al campo di protezione del marchio né in merito alle modalità di uso del segno perpetuante la tutela del diritto al marchio. A riguardo è determinante unicamente l'iscrizione nel registro.

3.2.3 Marchi acustici

Un marchio acustico deve essere rappresentato con l'ausilio di un sistema di notazione musicale che deve contenere tutte le informazioni rilevanti (in particolare la chiave musicale, i valori delle note e delle pause). Oscillogrammi, sonogrammi e spettrogrammi non sono invece accettati; essi non formano una rappresentazione grafica sufficiente in senso giuridico, poiché non garantiscono una riproduzione facilmente accessibile e comprensibile di suoni o rumori.

I marchi acustici che non possono essere rappresentati mediante notazione musicale possono essere presentati elettronicamente solo dopo l'autorizzazione da parte dell'IPI di altre modalità di rappresentazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPM in fine).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi (p.es. marchi figurativi o marchi verbali/figurativi combinati) sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio acustico» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.4 Marchi tridimensionali

Il carattere tridimensionale del marchio deve essere inequivocabilmente desumibile dalla raffigurazione e l'oggetto protetto deve essere definito in maniera sufficientemente precisa. Per tale motivo sono necessarie raffigurazioni in prospettiva o raffigurazioni multiple da diverse angolature[10]. Inoltre il depositante deve apportare sulla domanda di registrazione l'annotazione «Marchio tridimensionale» (art. 10 cpv. 3 OPM). In assenza di tale annotazione, l'IPI tratta il marchio alla stregua di un marchio figurativo.

[9] Ciò significa, ad esempio, che i segni registrati su due righe devono essere depositati come marchi verbali/figurativi combinati. È invece possibile depositare la raffigurazione di tali caratteri di comando nei diversi codici come marchio verbale (o una sua parte) se i caratteri utilizzati corrispondono alla norma ISO 8859-15 (cfr. Allegato, pag. 277). Come marchio verbale (o una sua parte) si potrebbero dunque registrare „¶“, „\n“ oder „^J“.

[10] Cfr. CRPI, sic! 2000, 313 – JANSSEN PHARMACEUTICA.

Esempi di rappresentazioni grafiche ammesse:

- CH 609 069, cl. 3

- CH 634 580, cl. 36

3.2.5 Ologrammi

Se l'ologramma consiste nella raffigurazione spaziale di un unico (invariabile) oggetto, la domanda deve essere corredata da una raffigurazione dalla quale sia desumibile il carattere tridimensionale dell'oggetto oppure da più raffigurazioni dell'oggetto da diverse angolature. Se invece l'ologramma consiste, a seconda dell'angolatura, nella raffigurazione di più oggetti o di un oggetto variabile, la domanda di registrazione deve contenere le raffigurazioni di ciascuno di tali oggetti.

Sulla domanda di registrazione deve essere menzionato il tipo di marchio (art. 10 cpv. 3 OPM), ad esempio con l'annotazione «Il marchio consiste in un ologramma» oppure «Marchio-ologramma».

3.2.6 Marchi di colore (astratti)

Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei marchi di colore devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Alla rubrica «Rivendicazione di colore» deve/devono essere indicata/e la/e designazione/i di colore rivendicata/e e precisata/e mediante uno standard di colori riconosciuto a livello internazionale (p.es. Pantone, RAL o NCS).
- Sotto la voce «Marchio» o «Osservazioni» va inoltre inserita l'annotazione «Marchio di colore» (art. 10 cpv. 3 OPM).
- Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8 cm) a colori (art. 10 cpv. 2 OPM).

In caso di pluralità di colori, al momento del deposito è possibile indicare il rapporto di utilizzo dei differenti colori. L'indicazione della percentuale non è obbligatoria. In assenza di informazioni sul rapporto di utilizzo l'esame del marchio è effettuato sulla base della ripartizione dei colori come visibile nella raffigurazione.

3.2.7 Motivi

Per precludere il rischio di confusione con i marchi figurativi, per il deposito dei motivi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Sotto la rubrica «Marchio» o «Osservazioni» va inserita l'annotazione «Motivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).
- Sulla domanda di registrazione deve essere apposta una raffigurazione (al massimo 8 × 8 cm; art. 10 cpv. 2 OPM) composta da un dettaglio di un disegno riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.

3.2.8 Marchi di posizione

Un marchio di posizione è caratterizzato da un elemento invariabile del segno (segno di base) che viene sempre apposto sul prodotto nella medesima posizione[11]. La raffigurazione deve indicare chiaramente per quali parti dell'oggetto rappresentato viene richiesta la protezione del marchio (segno di base). Le parti finalizzate unicamente a indicare la posizione del segno sul prodotto e che non sono quindi oggetto di protezione possono per esempio essere rappresentate con una linea tratteggiata. È inoltre possibile aggiungere eventuali precisazioni nella domanda di registrazione.

Per consentire la chiara identificazione dell'oggetto della protezione, i segni appartenenti alla categoria dei marchi di posizione sono registrabili solo per i prodotti e servizi della stessa classe che possono essere raffigurati per intero o parzialmente[12].

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di posizione» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.2.9 Marchi di movimento

Dalla rappresentazione grafica del marchio (art. 10 OPM) deve risultare il movimento per il quale viene richiesta la protezione in quanto marchio. All'IPI vanno presentate le raffigurazioni delle singole fasi del movimento; inoltre sulla domanda di registrazione è necessario indicare la durata, la direzione e il tipo di movimento (p.es. continuo).

Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio di movimento» (art. 10 cpv. 3 OPM).

[11] Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.3. – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

[12] P.es. la raffigurazione di una tasca per un paio di «jeans» (cl. 25).

Esempio:

CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma in un ometto. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l'ometto solleva all'indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta 'klee blatt' sul lato destro, mentre accanto all'ultima si legge 'Coaching für junge Erwachsene'».

3.2.10 Marchi olfattivi

Finora non sono noti metodi per la rappresentazione di odori che soddisfino i requisiti della rappresentazione grafica ai sensi dell'articolo 10 OPM[13] (cfr. n. 3.2 pag. 59). Né una formula chimica, né una trascrizione a parole, né un campione di odore, né una combinazione di questi elementi soddisfano i criteri determinanti in tal senso (cfr. n. 3.2 pag. 59). Per questo motivo l'IPI non ha finora registrato alcun marchio olfattivo. Al fine di evitare confusioni con altri tipi di marchi, sulla domanda di registrazione è necessario menzionare la particolarità «Marchio olfattivo» (art. 10 cpv. 3 OPM).

3.3 Categoria di marchio

Si distinguono le seguenti categorie di marchi: marchi individuali, marchi di garanzia, marchi collettivi e marchi geografici. A meno che non si tratti di un marchio individuale, nella domanda di registrazione deve essere indicata la categoria di marchio (art. 9 cpv. 2 lett. c e c^{bis} OPM). Di norma una modifica a posteriori della categoria di marchio comporta lo spostamento della data del deposito (cfr. n. 3.7, pag. 67). Per i marchi di garanzia, i marchi collettivi e i marchi geografici deve essere presentato un regolamento (art. 23 cpv. 1 LPM, risp. art. 27*c* LPM)[14].

3.4 Rivendicazione di priorità

Il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (cfr. in merito alla data del deposito n. 2.2, pag. 58). La LPM prevede tuttavia tre casi da considerarsi eccezioni al principio della priorità derivante dal deposito (art. 6 LPM) nei quali una data anteriore può essere rivendicata come data del deposito: la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (CUP), la priorità risultante dalla reciprocità e la priorità risultante da un'esposizione.

[13] TAF B-4818/2010, consid. 6.2.2 – Odore di mandorle tostate (marchio olfattivo).

[14] Per dettagli cfr. Parte 5, n. 10.2, pag. 208 (per i marchi collettivi), Parte 5, 10.3, pag. 208 (per i marchi di garanzia) o Parte 5, n. 11.5, pag. 211 (per i marchi geografici).

3.4.1 Priorità in virtù della CUP

La condizione per la rivendicazione della priorità in virtù della CUP è un primo deposito in uno Stato membro della CUP 6 mesi prima del deposito in Svizzera (art. 4 lett. C cpv 1 CUP i.c.d. con l'art. 7 LPM). Il termine comincia a decorrere dalla data del primo deposito (art. 4 lett. C cpv. 2 CUP). Se, ad esempio, il primo deposito del marchio all'estero è avvenuto il 3 marzo, la domanda di registrazione in Svizzera deve essere inoltrata al più tardi il 3 settembre (a mezzanotte). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo, il termine di priorità scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). Inoltre deve essere presentata all'IPI una dichiarazione di priorità entro 30 giorni dal deposito in Svizzera (art. 4 lett. D cpv. 1 CUP i.c.d. con l'art. 9 LPM e l'art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza dei termini citati il diritto di priorità si estingue (art. 9 cpv. 2 LPM i.c.d. con l'art. 14 cpv. 1 OPM). Il deposito svizzero resta tuttavia valido; quale data del deposito vale il giorno della presentazione della domanda di registrazione (art. 29 LPM). La dichiarazione di priorità non è vincolata a una forma particolare e viene espressa di norma alla relativa rubrica della domanda di registrazione. Essa deve riportare le informazioni relative al Paese e alla data del primo deposito (art. 12 cpv. 1 OPM).

In linea di massima non è necessario presentare documenti di priorità. Tuttavia, l'IPI può chiedere la produzione di un documento di priorità nei casi poco chiari [15]. Ciò accade, per esempio, se è stata fatta valere una priorità parziale e dalla corrispondenza con il depositante o il suo rappresentante non è possibile desumere per quali prodotti e servizi è rivendicata la priorità. L'IPI chiede che sia prodotto un documento di priorità anche nei casi in cui le indicazioni sulla priorità paiono scorrette o incomplete nella domanda di registrazione. Se l'IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro un termine di sei mesi dalla data del deposito (art. 14 cpv. 1 OPM)[16]. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue (art. 14 cpv. 1 OPM). In caso di inosservanza di tale termine, sussiste la possibilità del proseguimento della procedura[17].

Il documento di priorità deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese (art. 3 cpv. 2 i.c.d. con l'art. 14 cpv. 3 OPM). Qualora il documento di priorità sia presentato in un'altra lingua, l'IPI ne richiede la traduzione. L'inoltro ulteriore della traduzione deve avvenire entro un termine fissato dall'IPI (art. 3 cpv. 2 OPM). Il documento di priorità deve inoltre essere stato emesso dalle autorità competenti[18].

Una semplice conferma di deposito non è considerata un documento di priorità sufficiente, non basta infatti a comprovare che l'autorità competente ha eseguito un esame formale di ammissibilità e assegnato una data di deposito.

Il titolare della domanda o del marchio su cui si fonda la priorità e il depositante in Svizzera devono essere la stessa persona, salvo trasferimento della domanda o del marchio e

---

[15] Cfr. art. 9 LPM i.c.d. con l'art. 14 cpv. 1 OPM nonché il messaggio «Swissness», pag. 7495.

[16] L'IPI trasmette la richiesta tempestivamente, in modo da consentire l'osservanza del termine per l'inoltro del documento di priorità.

[17] Cfr. CRPI, sic! 2006, 182 – KEW.

[18] Se il documento di priorità è trasmesso elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, deve essere allegato come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 27).

trasferimento del diritto di priorità[19]. Inoltre deve trattarsi dello stesso oggetto o di un oggetto con divergenze irrilevanti nell'impressione d'insieme (art. 4 lett. C cpv. 4 CUP).

Se la lista dei prodotti e dei servizi rivendicati nella domanda svizzera è più estesa di quella relativa al primo deposito, può essere rivendicata unicamente una priorità parziale (per i prodotti e/o i servizi corrispondenti). Questo è da indicare nella domanda di registrazione alla relativa rubrica «Priorità parziale». Se la lista dei prodotti e dei servizi del primo deposito è più vasta della lista del deposito svizzero, la priorità può essere fatta valere interamente.

3.4.2 Priorità risultante dalla reciprocità

Qualora il primo deposito non sia effettuato in uno Stato membro della Convenzione di Parigi, la priorità può essere rivendicata solo se lo Stato interessato accorda alla Svizzera la reciprocità (art. 7 cpv. 2 LPM). Poiché un numero considerevole di Stati non membri della Convenzione di Parigi ha sottoscritto l'Accordo TRIPS, che all'articolo 2 prevede l'applicabilità delle disposizioni di diritto materiale della Convenzione di Parigi, l'articolo 7 capoverso 2 LPM non trova praticamente più applicazione nella prassi[20].

Riguardo alla procedura sull'esercizio della priorità risultante dalla reciprocità si veda il n. 3.4.1 pag. 65.

3.4.3 Priorità risultante da un'esposizione

L'articolo 8 LPM consente – a determinate condizioni – di rivendicare quale data di priorità per il deposito il momento di presentazione dei prodotti o dei servizi in un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11).

La procedura per l'esercizio della priorità risultante da un'esposizione corrisponde a quella concernente la priorità in virtù della Convenzione di Parigi (art. 9 LPM). Il documento di priorità deve tuttavia contenere i dati esatti sull'esposizione in questione (art. 13 LPM).

Nell'ambito del diritto dei marchi, alla priorità risultante da un'esposizione viene attribuita scarsa importanza a livello pratico.

3.5 Esame dei marchi accelerato

Affinché un marchio sia sottoposto a un esame accelerato, è necessario presentare una richiesta (art. 18*a* OPM) e versare la tassa di deposito, la tassa express e l'eventuale soprattassa per ogni classe supplementare. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa express a supplemento della tassa di deposito e della

[19] Poiché, in caso di processo, la registrazione della priorità è soltanto una presunzione probatoria, l'IPI accetta il trasferimento del diritto di priorità. Nella decisione DTF 42 II 404 il TF Tribunale federale ha respinto la possibilità del trasferimento indipendente del diritto di priorità. Anche una parte della dottrina considera il diritto di priorità come un diritto accessorio, vale a dire un diritto trasferibile solo insieme al marchio.

[20] L'art. 12 cpv. 3 OPM, in virtù del quale l'IPI tiene una lista degli Stati che accordano alla Svizzera la reciprocità ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LPM, è dunque diventato obsoleto ed è stato abrogato.

soprattassa per ogni classe supplementare, momento in cui inizia a decorrere il termine di trattamento abbreviato (nuovo art. 18*a* cpv. 2 OPM). Fino alla ricezione del pagamento la domanda viene trattata nell'ambito della normale procedura di esame.

3.6 Tasse

In conformità con l'articolo 28 capoverso 3 LPM in combinato disposto con l'articolo 7 OPM, l'IPI è autorizzato a riscuotere tasse per le prestazioni erogate nell'ambito della domanda di registrazione. L'OTa-IPI definisce le modalità di pagamento (art. 4–9) e l'ammontare (allegato I OTa-IPI) dei singoli emolumenti.

La tassa di deposito e l'eventuale soprattassa per ogni classe supplementare sono dovute dal momento del deposito e devono essere pagate entro il termine fissato dall'IPI (art. 18 cpv. 1 e 3 OPM). In caso di mancato pagamento entro i termini, la domanda viene respinta (art. 30 cpv. 2 lett. b LPM). La tassa rimane dovuta; tasse pagate in ritardo non vengono rimborsate (cfr. tra l'altro Parte 1, n. 11.3, pag. 54).

Qualora il marchio sia rivendicato per prodotti e/o servizi in più di tre classi, a partire dalla quarta classe viene riscossa una soprattassa per ogni classe supplementare. Se nel corso della procedura di registrazione vengono aggiunte classi supplementari, le soprattasse corrispondenti devono essere pagate entro il termine stabilito dall'IPI. Anche in questo caso l'inosservanza del termine di pagamento comporta il rigetto della domanda, segnatamente viene respinta l'intera domanda, poiché l'IPI non può decidere per quali classi va registrato il segno. Se nel corso della procedura di registrazione vengono soppresse delle classi le relative soprattasse sono comunque dovute e le soprattasse già pagate non sono rimborsate.

3.7 Modifica del marchio – spostamento della data del deposito

In conformità con l'articolo 29 capoverso 2 LPM la modifica del segno comporta uno spostamento della data del deposito qualora:

- il segno sia sostituito da un altro segno, incluse le modifiche del tipo e della categoria di marchio[21];
- il segno sia modificato in parti essenziali, ad esempio se viene ammesso alla registrazione solo dopo la modifica apportata[22] o se viene eliminata, aggiunta o modificata una parte del segno determinante per l'impressione d'insieme del segno;
- il campo di protezione del segno si estenda per effetto della modifica, ad esempio con la rinuncia a una rivendicazione di colore o con l'estensione della lista dei prodotti e dei

[21] cfr. CRPI MA-RS 01/95, consid. 3 – MEDISCUS MONARCH. Uno spostamento della data del deposito è escluso solo in caso di cambiamento da marchio collettivo a marchio individuale. Entrambe le categorie di marchio possono essere (co)utilizzate dal depositante e le rispettive funzioni non si differenziano pertanto in modo determinante.

[22] Fanno eccezione le rivendicazioni di colore negative per segni contenenti elementi confondibili con la bandiera svizzera o lo stemma svizzero o con il segno della croce rossa (cfr. «Schweizerkreuz und Rotes Kreuz in Marken bzw. Muster oder Modellen: Neue Praxis», sic! 2000, 553).

servizi (che non equivale a una formulazione più accurata dei termini già utilizzati o a una riclassificazione di prodotti o servizi classificati in modo errato).

La nuova data del deposito corrisponde alla data del timbro postale della relativa istanza o alla data in cui la modifica trasmessa elettronicamente all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch arriva nel sistema informatico dell'IPI (cfr. n. 2.2, pag. 58).

3.8 Pubblicazione e validità

Se un marchio è iscritto nel registro, sono pubblicati i dati rilevanti (art. 38 LPM, art. 19 e 42 in combinato disposto con l'art. 40 OPM). L'organo di pubblicazione (art. 43 OPM) designato dall'IPI è Swissreg, consultabile all'indirizzo https://www.swissreg.ch.

La registrazione del marchio è valida per 10 anni a contare dalla data del deposito (art. 10 cpv. 1 LPM).

4. Lista dei prodotti e dei servizi

4.1 Basi giuridiche

In virtù del principio di specialità, un marchio non può essere protetto in astratto, bensì solo per determinati prodotti e/o servizi. Conformemente all'articolo 11 OPM i prodotti e/o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione. Questo per garantire la sicurezza giuridica.

La classificazione di prodotti e servizi permette alle cerchie commerciali interessate di cercare in maniera efficace i marchi registrati e di scoprire potenziali conflittualità. Solo una designazione precisa dei prodotti e servizi nonché una classificazione corretta permettono di determinare l'oggetto di protezione e il campo di protezione dei marchi registrati. Una definizione precisa dell'oggetto di protezione permette tra l'altro di determinare per quali prodotti o servizi il marchio dovrà essere usato per perpetuare la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 1 LPM)[23].

La Svizzera, in qualità di membro dell'Accordo di Nizza, è tenuta ad applicare la Classificazione di Nizza. In particolare per i prodotti e servizi rivendicati devono essere utilizzati i relativi numeri di classe e ogni classe deve essere enumerata nell'ordine che si trova nelle classi di tale classificazione (art. 11 OPM).

Qualora una domanda di registrazione non sia provvista della lista dei prodotti e dei servizi, questo viene contestato nell'ambito dell'esame preliminare (art. 15 OPM in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2 LPM) e alla domanda non viene assegnata nessuna data del deposito. Se le irregolarità non sono state eliminate entro i termini fissati, la domanda è dichiarata irricevibile (art. 30 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 28 cpv. 2 LPM). Se sono indicati solo i numeri di classe si desume che il depositante rivendichi i termini generali dei

[23] In merito cfr. Parte 6, n. 5.3.5, pag. 242.

titoli delle classi contenuti nella Classificazione di Nizza delle classi corrispondenti al momento del deposito[24].

Qualora i prodotti e/o i servizi rivendicati non siano definiti con precisione, l'IPI richiede al depositante di precisarli. Qualora alla mancanza non sia posto rimedio entro i termini, l'IPI respinge la domanda (art. 30 cpv. 2 lett. a LPM in combinato disposto con l'art. 11 OPM)[25]. Per quanto possibile, l'IPI formula proposte di precisazione, a condizione che sia possibile determinare il significato della versione iniziale. La responsabilità concernente la formulazione valida della lista dei prodotti e dei servizi spetta sempre al depositante. Quest'ultimo è altresì responsabile del fatto se la formulazione sottoposta all'IPI costituisca effettivamente una precisazione della versione iniziale[26]. Qualora la nuova formulazione costituisca un'estensione del testo iniziale, questo comporterebbe uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.2 Classificazione di Nizza

La Classificazione di Nizza è articolata in tre parti:

- I *titoli delle classi* sono termini generali che indicano quali sono i prodotti o servizi inclusi in una determinata classe. I titoli delle 45 classi sono inclusi nello strumento di assistenza alla classificazione[27]. L'uso dei titoli delle classi in una lista concreta è illustrato al numero 4.4;
- Con l'ausilio di diversi esempi, le *note esplicative* spiegano quali prodotti o servizi rientrano in una determinata classe e quali ne sono invece esclusi. Nella rubrica «Classificazione di Nizza» del sito dell'IPI (www.ipi.ch) si rimanda al sito web dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), dove sono pubblicate le note;
- La *lista alfabetica* include attualmente circa 9000 prodotti e servizi e i relativi numeri di classe. Non si tratta di un elenco esaustivo. I termini della lista sono inclusi nello strumento di assistenza alla classificazione dell'IPI[28].

Le note esplicative per ogni classe contenute nella classificazione, nonché la lista alfabetica dei termini dei prodotti (34 classi) e dei servizi (11 classi) permettono di classificare direttamente o per analogia la stragrande maggioranza di prodotti e servizi.

Qualora un prodotto non possa essere classificato con l'ausilio dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri ai sensi delle linee guida relative alla Classificazione di Nizza:

a) un prodotto finito è classificato, in linea di principio, secondo la sua funzione o destinazione. Se la funzione o la destinazione di un prodotto finito non è menzionata in alcun titolo della classe, questo prodotto è classificato per analogia con altri prodotti finiti

[24] TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5, cfr. n. 4.5, pag. 74.

[25] TAF B-3920/2011, consid. 2 – GLASS FIBER NET.

[26] TAF B-6953/2018, consid. 8.2.1 – motivo a quadri (marchio di posizione).

[27] https://wdl.ige.ch/wdl/.

[28] https://wdl.ige.ch/wdl/.

simili che sono indicati nella lista alfabetica. Se non ne esiste alcuno, sono applicati altri criteri quali la materia di cui è fatto o la modalità di funzionamento;

b) un prodotto finito per uso multiplo (quale p.es. una radiosveglia) può essere classificato in tutte le classi corrispondenti a una qualsiasi delle sue funzioni o destinazioni. Se questi criteri non sono menzionati in alcun titolo della classe, sono applicabili gli altri criteri secondo la lettera a);

c) le materie prime, grezze o semi-lavorate, sono classificate, in linea di principio, tenendo conto della materia di cui sono fatte;

d) i prodotti destinati a far parte di un altro prodotto sono classificati, in linea di principio, nella medesima classe del prodotto stesso soltanto nel caso in cui lo stesso genere di prodotti non può, normalmente, avere altre destinazioni. In tutti gli altri casi è applicabile il criterio secondo la lettera a);

e) nel caso in cui un prodotto, finito o meno, che deve essere classificato tenendo conto della materia di cui è fatto è effettivamente formato da diverse materie, questo prodotto è classificato, in linea di principio, in funzione della materia predominante;

f) gli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe di questi ultimi.

Qualora un servizio non possa essere classificato con l'ausilio dei titoli delle classi, delle note esplicative o della lista alfabetica, occorre osservare i seguenti criteri:

a) i servizi sono classificati, in linea di principio, secondo i tipi di attività definiti dai titoli della classe dei servizi e dalle loro note esplicative o, altrimenti, per analogia con altri servizi simili indicati nella lista alfabetica;

b) i servizi di noleggio sono classificati, in linea di principio, nelle stesse classi in cui sono classificati i servizi resi con l'aiuto degli oggetti locati (p.es., il noleggio di telefoni, che rientra nella cl. 38). I finanziamenti di noleggio-acquisto o di leasing tuttavia vengono assegnati alla classe 36 (servizi di finanziamento);

c) i servizi di consulenza o di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio che è oggetto della consulenza o dell'informazione, per esempio consulenza in materia di trasporto (cl. 39), consulenza in materia di gestione degli affari commerciali (cl. 35), consulenza in materia finanziaria (cl. 36), consulenza in materia di cure di bellezza (cl. 44). La trasmissione delle rispettive informazioni in materia per via elettronica (p.es., per telefono, per via informatica) non ha effetto sulla classificazione del servizio;

d) i servizi nel settore del «franchising» sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio particolare reso dal concedente (p.es., consulenza aziendale in materia di affari franchising [cl. 35], finanziamenti in materia di franchising [cl. 36], servizi giuridici in materia di affari franchising [cl. 45]).

4.3 Formulazione della lista dei prodotti e dei servizi

La lista dei prodotti e dei servizi va redatta in una lingua ufficiale (cfr. n. 4.8, pag. 75 e Parte 1, n. 5.8, pag. 45). I prodotti e servizi devono essere designati con precisione e provvisti del corretto numero della classe (art. 11 OPM).

4.3.1 Punteggiatura

L'uso corretto della punteggiatura è importante. Un uso scorretto della punteggiatura, per esempio per separare due termini, può modificare il significato e portare a una scorretta classificazione.

Occorre in particolare osservare le seguenti regole:

- la lista relativa a una stessa classe si chiude sempre con un punto fermo. All'interno di una stessa classe i prodotti e servizi non sono separati da un punto.
- il punto e virgola è utilizzato per distinguere chiaramente i singoli gruppi di prodotti e servizi o i gruppi di prodotti e servizi connessi tra loro, mentre la virgola va utilizzata esclusivamente per separare gli elementi di un elenco all'interno di uno stesso gruppo o se viene precisata una determinata caratteristica dei prodotti e servizi rivendicati.

L'uso improprio di virgole e punti e virgola può facilmente portare a una scorretta interpretazione, come dimostrano i seguenti esempi:

- cl. 32 Birre; acque minerali e acque gassate e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; tutti i summenzionati prodotti di provenienza svizzera.

In questa lista la limitazione geografica riguarda tutti i prodotti della classe, poiché è separata dal resto con un punto e virgola.

- cl. 32 Birre; acque minerali e acque gassate e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, tutti i summenzionati prodotti di provenienza svizzera.

In questa lista la limitazione geografica riguarda tutti i prodotti fuorché la birra che è separata dagli altri prodotti con un punto e virgola ed è quindi chiaramente esclusa dalla limitazione.

- cl. 41 Pubblicazione di libri, giornali, riviste; periodici.

In questa lista il punto e virgola separa i periodici dal resto. Si presuppone dunque che è rivendicato il prodotto «periodici» e non il servizio «pubblicazione di periodici».

4.3.2 Ripetizioni

Qualora la stessa descrizione di un prodotto o servizio compaia più di una volta all'interno di una stessa classe, l'IPI cancella la ripetizione d'ufficio.

4.3.3 Enumerazioni

Le enumerazioni esaustive sono introdotte dal termine «cioè». In genere servono per precisare il termine eccessivamente vago (e quindi non classificabile) che precede. Esempio: nella classe 20 «Prodotti in materia sintetica, cioè figurine, crocifissi, decorazioni per torte».

Se è rivendicato un termine generale, ma il depositante vuole evidenziare determinati prodotti e servizi, l'enumerazione è introdotta con i termini «in particolare», «specialmente», «incluso». In questo caso il termine generale che precede deve tuttavia essere assegnato a una classe. Ecco un esempio ammesso:

- cl. 25 Abbigliamento, in particolare pantaloni e giacche.

Poiché il termine generale è troppo vago per la classificazione, non sarebbe invece ammessa la formulazione seguente:

- cl. 20 Prodotti in materia sintetica, in particolare figurine.

Non sono parimenti ammesse le enumerazioni che si concludono con espressioni come «ecc.» o «e simili» in quanto mancano di precisione e non permettono un'identificazione precisa dei prodotti e servizi per i quali è chiesta la protezione.

4.3.4 Formulazione di limitazioni

Le limitazioni servono in genere per superare gli ostacoli alla protezione (art. 2 LPM) o per distinguere un segno da un altro marchio (con esso confondibile). Nel formulare le limitazioni occorre definire con precisione l'oggetto della protezione (ossia i prodotti o servizi rivendicati) (art. 11 OPM). Le indicazioni che non designano delle caratteristiche oggettive e intrinseche dei prodotti o servizi interessati non vanno quindi incluse nella lista dei prodotti e dei servizi (cfr. n. 4.17, pag. 82).

Esempi di limitazioni non ammesse:

- le limitazioni esclusivamente motivate da finalità di marketing, quali la regione di distribuzione (p.es. «disponibile solo nella Svizzera romanda») o dal prezzo (p.es. «solo i prodotti del segmento lusso»);
- le formulazioni che rinviano alle modalità d'uso del prodotto: l'espressione «bevande alcoliche da consumare durante una festa» è ambigua dal momento che le bevande alcoliche non si distinguono una dall'altra in funzione del luogo o dell'occasione in cui sono consumate;
- la limitazione «non in riferimento a XY» non è ammessa per escludere un contenuto tematico. Per escludere i libri a tema giuridico per esempio, sarebbe invece ammessa la formulazione «libri non dedicati al tema diritto e giurisprudenza»;
- le limitazioni che rinviano a un'azienda o ai suoi loghi, quali «parti di automobili, non le Volkswagen», oppure «tutti i prodotti senza loghi o contrassegni del club sportivo YB» non sono designazioni precise;
- le formulazioni tese a limitare la cerchia dei destinatari quali «macchine da cucire per sarte professioniste» non sono in genere ammesse. Una limitazione dei destinatari è attuabile unicamente tramite le caratteristiche oggettive e inerenti al prodotto o al servizio. La differenza tra una «macchina da cucire per sarte professioniste» e una macchina da cucire per qualcuno con l'hobby del cucito non è chiara e non è menzionata alcuna caratteristica oggettiva e inerente al prodotto che escluda le persone non appartenenti alla categoria delle sarte professioniste dal suo utilizzo;
- le limitazioni mediante termini che non rientrano nell'indicazione generale che le precede, come «pasticceria, escluso il lievito» o «strumenti musicali, esclusi i leggii»;

- le limitazioni insensate: per esempio una rivendicazione per «apparecchi e strumenti per la navigazione, per misurare, per pesare, per fotografare, cinematografici, ottici, di segnalazione, controllo e salvataggio» della classe 9 limitata con l'espressione «tutti i prodotti summenzionati tranne i prodotti nell'ambito della fabbricazione e applicazione di preparati medici» non ha alcun senso. Questo tipo di prodotto non ha nulla a che fare né con la fabbricazione né con l'applicazione di preparati medici.

4.3.5 Rinvii ad altre classi all'interno di una lista

Le designazioni di prodotti o servizi che rinviano ad altre classi in generale o a classi rivendicate nella lista stessa non sono considerate precise. Questo tipo di rinvio può inoltre essere problematico nel caso di cancellazioni parziali di marchi registrati. I rinvii ad altre classi sono pertanto respinti. Non sono per esempio ammesse formulazioni come «riparazione di prodotti della classe 7» (cl. 37) o «trasporto di bevande rivendicate nella classe 32» (cl. 39). In questi casi si chiederà al depositante di menzionare i prodotti da riparare o trasportare. Sono ammesse le seguenti precisazioni: «riparazione di parti di macchine» (cl. 37) o «trasporto di bevande» (cl. 39).

4.4 Uso dei termini generali dei titoli delle classi della Classificazione di Nizza

L'IPI ritiene sufficientemente precisi i termini generali dei titoli delle classi secondo la Classificazione di Nizza. L'unica eccezione è il termine generale nel titolo della classe 45 «servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali». La formulazione «servizi personali e sociali» e l'aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» sono troppo indefiniti e non consentono di trarre conclusioni concrete circa il genere di servizi rivendicati neanche considerando l'appartenenza alla classe specifica. L'indicazione «servizi sociali», ad esempio, può essere compresa come riferimento a diversi servizi di assistenza, mentre «servizi personali» può far pensare che si tratti anche di servizi di massaggi, o servizi dispensati in un salone di parrucchiere (cl. 44) o di servizi forniti da un istruttore privato (cl. 41). Anche l'aggiunta «destinati a soddisfare necessità individuali» non è idonea a descrivere il genere dei servizi con precisione. Le necessità individuali possono essere soddisfatte da servizi di diverse classi come la necessità di consulenza finanziaria (cl. 36), di lezioni private di musica (cl. 41) o di un alloggio (cl. 43).

Tuttavia rientrano sotto i termini generali solo quei prodotti e servizi che è effettivamente possibile assegnare a tali termini[29]. Vale a dire che con la rivendicazione di tutti i termini generali di un titolo di classe non sempre sono coperti tutti i prodotti e servizi che figurano in tale classe. A titolo di esempio non rientrano nei termini generali i prodotti e servizi seguenti: «caschi di protezione», «ginocchiere per operai», «tute speciali di protezione per aviatori» (cl. 9), «stiratura di biancheria» (cl. 37), «noleggio di scafandri» (cl. 39), «noleggio di generatori» (cl. 40) o «cronometraggio delle manifestazioni sportive» (cl. 41). Inoltre i termini generali coprono soltanto i prodotti che rientrano sotto tali termini generali al momento del

[29] TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.2 – G5.

deposito. La protezione non si estende ai termini generali inseriti in tale classe successivamente[30].

4.5 Formulazione «tutti i prodotti/servizi di questa classe»

Una lista dei prodotti e dei servizi che contiene un'indicazione come «tutti i prodotti/servizi di questa classe» secondo l'IPI soddisfa la condizione di cui all'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPM, necessaria per l'assegnazione di una data del deposito. Tuttavia, la formulazione è troppo indefinita per essere ammessa come tale[31]. In questi casi al depositante viene dunque chiesto di definire con maggior precisione la lista dei prodotti e dei servizi. Per valutare se la precisazione comporta un'estensione della lista dei prodotti e dei servizi, l'IPI si basa sui termini generali dei titoli delle classi rivendicate. Ciò affinché il depositante non risulti favorito o sfavorito rispetto al depositante che seleziona unicamente il numero della classe senza definire in nessun modo i prodotti o i servizi. Se la precisazione fornita in un secondo momento contiene un termine che non rientra in nessun termine generale della classe definita, si tratta di un'estensione della lista dei prodotti e dei servizi che comporta uno spostamento della data del deposito (art. 29 cpv. 2 LPM).

4.6 Definizione dei termini

Per definire un termine figurante in una lista dei prodotti e dei servizi, in un primo tempo occorre basarsi sulla sua definizione lessicale. Per i termini che possono rientrare in più classi è consigliabile fare riferimento alla sistematica della Classificazione di Nizza. Se ad esempio va esaminato il termine «bacino» della classe 11, dalla sistematica della classificazione risulta chiaramente che non si tratta di bacini nel senso lessicale ma bensì esclusivamente di «vasche da bagno o cabine doccia» (cfr. n. 4.7). Devono altresì essere considerate le osservazioni generali e le note esplicative della Classificazione di Nizza per definire il significato del termine (cfr. n. 4.2). In un secondo momento bisogna valutare l'uso corrente del termine e l'utilizzo usuale sul mercato[32], purché siano conciliabili con la sistematica della classificazione. Infine occorre tenere conto anche delle definizioni legali del termine[33].

I criteri relativi alla definizione dei termini sopraesposti sono utilizzabili anche per verificare quali prodotti o servizi rientrano in un determinato termine generale.

4.7 Considerazione del numero di classe nell'interpretazione dei termini

Nell'interpretazione dei termini usati nella lista, il numero di classe è considerato come una parte della formulazione dei prodotti o servizi. Di conseguenza un termine che ricorre in diverse classi non deve essere precisato (cfr. n. 4.6). Ciò non significa però che i termini

[30] Cfr. TF, sic! 2014, 367, consid. 5.4.1 – G5.

[31] Cfr. art. 9 cpv. 1 TLT di Singapore.

[32] TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 Luminous; DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5.

[33] Cfr. DTF 4A_444/2013, consid. 5.4.2 – G5, in cui per la definizione il TF si è basato anche sulle definizioni legali dei termini «Nahrungsergänzungsmittel» (integratore alimentare) e «Arzneimittel» (medicamento) (con un rinvio alle spiegazioni dell'istanza precedente nella consid. 5.3).

formulati in modo non sufficientemente preciso possano essere classificati con la sola aggiunta del numero di classe. Se il termine utilizzato non rientra chiaramente in uno dei termini della lista alfabetica o in uno dei termini generali contenuti nei titoli delle classi resta necessaria una precisazione. Una formulazione come «classe 7: motori» è ammessa poiché questa classe contiene i motori. Tuttavia, se durante la procedura il depositante estende la rivendicazione ai motori per automobili (cl. 12), la data del deposito sarà spostata (art. 29 cpv. 2 LPM) perché questi prodotti non sono citati nella formulazione originale.

Per quel che riguarda i servizi occorre considerare che le descrizioni spesso non possono essere assegnate in maniera chiara a un termine generale appartenente ai titoli delle classi o a un termine della lista alfabetica. Anche per i servizi, l'aggiunta «compresi in questa classe» a termini formulati in modo non preciso non basta per soddisfare le condizioni legali.

Esempi che non richiedono precisazioni:

- «pomate, creme, lozioni» nella classe 3 (prodotti per uso cosmetico);
- «pomate, creme, lozioni» nella classe 5 (prodotti per uso medico);
- «macinini per il caffè» nella classe 7 (macinini da caffè non manuali);
- «macinini per il caffè» nella classe 21 (macinini per il caffè a mano);
- «distruzione di animali nocivi» nella classe 37 (servizi di disinfestazione);
- «distruzione di animali nocivi» nella classe 44 (distruzione per l'agricoltura, l'acquacoltura, il giardinaggio e la silvicoltura);
- «organizzazione di esposizioni e fiere» nella classe 35 (per scopi commerciali o di pubblicità);
- «organizzazione di esposizioni e fiere» nella classe 41 (per scopi culturali o educativi).

Esempi che richiedono precisazioni:

- «abbigliamento» nella classe 9. Nella sua accezione più comune il termine appartiene chiaramente alla classe 25. Per giustificare l'attribuzione alla classe 9, occorre una precisazione, per esempio «di protezione contro il fuoco»;
- «arredamenti per interni» nella classe 20. Il termine è vago al punto da non consentire di determinare se si tratti di mobili o di altri prodotti della classe 20, né in combinazione con il numero di classe, né interpretando l'accezione più comune. Potrebbe infatti trattarsi di «lampade» (cl. 11), «quadri» (cl. 16) o «tappeti» (cl. 27). Si impone quindi una precisazione;
- «servizi relativi alle carte di credito» nella classe 36. Anche tenendo conto del numero di classe il termine è troppo vago. Occorre indicare il servizio concretamente fornito, per esempio «emissione di carte di credito» (cl. 36), «monitoraggio elettronico di movimenti su carte di credito per rilevare frodi via Internet» (cl. 42) oppure «servizi di investigazione delle frodi commesse con carte di credito» (cl. 45).

4.8 Uso di termini redatti in una lingua non ufficiale

I termini redatti in inglese o in altre lingue non ufficiali di norma non sono accettati (cfr. Parte 1, n. 5.8.1, pag. 42). Secondo la prassi dell'IPI i termini che non compaiono nei dizionari standard di lingua italiana, tedesca e francese devono essere tradotti. È fatta eccezione per i termini entrati a far parte del linguaggio quotidiano (p.es. «router»). Se, tuttavia, il termine è

utilizzato soltanto nel linguaggio settoriale, viene emessa comunque una notifica con l'invito a riformulare il termine in una lingua ufficiale. Qualora non esista una traduzione precisa nella lingua ufficiale scelta, il termine deve essere parafrasato, ad esempio nella classe 30 «Chatschapuri (focaccia ripiena di formaggio)».

4.9 Termini «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi»

Utilizzati da soli i termini come «componenti», «accessori» e «apparecchi/dispositivi» non designano nessun prodotto specifico. Non sono pertanto sufficientemente precisi per essere classificati. Questo tipo di termine può essere classificato solo se è menzionato quale elemento di un prodotto classificabile, ad esempio una «perforatrice, le sue componenti e i suoi accessori» (cl. 7), e costituisce con questo un'unità inequivocabile. Va, tuttavia, notato che, verosimilmente, non tutte le componenti e non tutti gli accessori di una perforatrice rientrano nella classe 7 (p.es. gli accumulatori rientrerebbero nella cl. 9). L'IPI ammette anche l'uso della formulazione «…e i relativi accessori compresi nella classe», nella misura in cui gli accessori in questione siano classificati nella stessa classe (la formulazione «guanti e accessori compresi nella classe 25» non sarebbe p.es. ammessa, dal momento che la classe 25 non comprende gli accessori per guanti). Se all'aggiunta è allegato un elenco di prodotti-accessori, questi ultimi devono rientrare nella classe designata. La formulazione «biciclette e relativi accessori non contenuti in altre classi, in particolare portapacchi, caschi e fanali» non è ammessa, perché non tutti i prodotti rientrano nella classe designata («caschi» [cl. 9] e «fanali» [cl. 11]). Il termine «apparecchio/dispositivo» va precisato a seconda del tipo, della funzione o dello scopo dell'apparecchio o del dispositivo, ad esempio «apparecchi di soccorso» nella classe 9 o «dispositivi per disormeggiare i battelli» nella classe 12.

4.10 Termini «set» e «kit»

Spesso in commercio si trovano prodotti venduti come «set» o «kit». Se si tratta di un set di prodotti tutti uguali, ad esempio di un «set di matite colorate» (cl. 16) o di un «set di coltelli» (cl. 8), la classificazione non pone problemi. Lo stesso vale per i prodotti venduti come set che hanno tutti la stessa finalità, ad esempio un «kit di primo soccorso» (cl. 5) o un «set da manicure» (cl. 8). Questi termini sono ammessi anche se i singoli prodotti non rientrano necessariamente nella stessa classe (p.es. i «kit di primo soccorso» contengono in genere anche forbici [cl. 8]). Ai fini della classificazione è decisivo che questo tipo di set o kit è messo in vendita quale unità e che le componenti principali rientrano nella stessa classe del kit stesso. Termini come «kit con prodotti chimici» o «set per meccanici» sono invece troppo generici ai fini della classificazione. Non è inoltre chiaro né quali prodotti contenga né quale sia lo scopo dei prodotti inclusi nel set. In questi casi i prodotti vanno menzionati e classificati singolarmente.

4.11 Termine «sistema» quale prodotto

I «sistemi» si compongono sempre di diversi componenti. Il termine «sistema» è quindi ammesso solo se è chiaro da cosa è composto e se le sue componenti appartengono alla stessa classe. Il termine «sistema» è ammesso anche se è utilizzato quale sinonimo di

apparecchio, impianto o dispositivo. Sono ammessi termini come «sistemi di elaborazione elettronica» (cl. 9), «sistemi di navigazione» (cl. 9), «sistemi di illuminazione» (cl. 11) o «sistemi di freni per veicoli» (cl. 12).

4.12 Servizi di fornitura di informazioni, messa a disposizione di siti web e blog, influencing

I servizi di fornitura di informazioni o di messa a disposizione di informazioni sono classificati, in linea di principio, nella stessa classe del servizio che è oggetto dell'informazione. Il luogo e la modalità di fornitura del servizio (di persona, telefonicamente o tramite un altro canale di comunicazione) non ha effetto invece sulla sua classificazione (cfr. anche n. 4.2, pag. 69). Il servizio di «fornitura di informazioni inerenti ai trasporti e viaggi» è quindi sempre attribuito alla classe 39 a prescindere dal fatto che l'informazione sia stata data in un'agenzia di viaggi, sul web o telefonicamente.

Per rivendicare il servizio di fornitura di informazioni è necessario scegliere una formulazione chiara. L'IPI considera ad esempio troppo vaghe le formulazioni «messa a disposizione di siti web con informazioni inerenti ai viaggi» o «messa a disposizione di blog di viaggio», mentre ammette la formulazione «messa a disposizione di informazioni inerenti ai viaggi tramite siti web o blog» nella classe 39.

Altri servizi che consentono agli utenti di accedere a siti web e blog, di ospitarli o di redigere testi loro destinati sono classificati in funzione del tipo di servizi forniti, ad esempio:

- Cl. 38: fornitura di accesso a blog di viaggio (di terzi). (Del resto anche altri servizi che consentono l'accesso a reti di dati, banche dati e siti web sono attribuiti alla classe 38. Questi servizi riguardano in linea di massima solo l'aspetto tecnico della trasmissione e non rinviano né ai contenuti né alle tematiche dei servizi[34]. Secondo le note esplicative della Classificazione di Nizza i servizi che permettono ad almeno una persona di comunicare con un'altra tramite uno strumento percepibile con i sensi sono attribuiti alla classe 38. Non si intende quindi l'accesso ai propri siti web. Si tratterebbe solo di un'attività necessaria per fornire servizi tramite un sito web).

- Cl. 41: redazione di testi sui viaggi per siti web e blog (di terzi); fornitura online di pubblicazioni elettroniche non scaricabili sui viaggi.

- Cl. 42: hosting di blog di viaggio; fornitura di piattaforme Internet (software) per la ricerca di informazioni sui viaggi.

«Influencing o «servizi di influencing» sono formulazioni troppo vaghe per essere classificate. Anche in questo caso è necessario specificare il tipo di servizio, ad esempio:

- Cl. 35: dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari in blog dedicati alla cosmesi.

- Cl. 44: fornitura di informazioni nel campo del make-up.

[34] CRPI, sic! 2003, 34 – NIDWALDNER WOCHENBLATT (fig.); TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL.

4.13 Prodotti e servizi umanitari/sociali/ecologici/sostenibili

Questi termini non sono sufficientemente specifici e univoci. Non è possibile determinare oggettivamente quando un servizio può essere considerato umanitario o sociale. Gli aggettivi «ecologico» e «sostenibile» sono altrettanto elastici. Per essere ammessi in una determinata classe questi termini devono essere qualificati, ad esempio come segue:

- Cl. 36: servizi sociali, ovvero finanziamento dell'edilizia sociale.

- Cl. 37: servizi sostenibili, ovvero riparazione di abiti.

- Cl. 41: servizi umanitari, ovvero formazione e perfezionamento per i rifugiati.

- Cl. 44: servizi ecologici, ovvero progettazione e manutenzione di riserve naturali.

4.14 Servizi «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso»

L'IPI accetta le formulazioni «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso» come tali in classe 35. Tali termini si riferiscono ai servizi seguenti: «il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente»[35]. Si tratta di servizi che non si rivolgono ai destinatari finali, bensì ai grossisti, alle imprese commerciali, agli importatori o ai produttori[36]. Per vendita al dettaglio si intende dunque un tipo particolare di promozione dei prodotti[37]. La produzione e la vendita dei prodotti fabbricati da un'azienda non rientrano quindi nei termini «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso». I relativi prodotti devono, invece, essere assegnati alla rispettiva classe[38]. Anche la formulazione «distribuzione» non corrisponde ai termini «vendita al dettaglio» e «vendita all'ingrosso» e deve pertanto essere precisata se rivendicata in classe 35.

4.15 Servizio «fabbricazione su misura di prodotti» della classe 40

In linea di massima la fabbricazione di prodotti non è un servizio secondo la Classificazione di Nizza. È infatti coperta dai prodotti designati e di conseguenza i prodotti fabbricati vanno classificati nelle rispettive classi. Il servizio «fabbricazione su misura di prodotti» può tuttavia essere accettato a determinate condizioni.

Nelle note esplicative della Classificazione di Nizza relative alla classe 40 è indicato che la fabbricazione deve imperativamente essere eseguita su richiesta di un terzo. Se i prodotti sono fabbricati per proprio conto e successivamente venduti a terzi, non si tratta di un servizio secondo la classe 40 e occorre rivendicare la protezione per i prodotti in questione.

«Su misura» significa che la fabbricazione avviene in funzione delle necessità, delle esigenze concrete o dell'elenco degli obblighi specifici di un cliente. Una protesi dentaria è

---

[35] Classificazione di Nizza, note esplicative relative alla classe 35.

[36] TAF B-6856/2014, consid. 4.2 – sportsdirect.com (fig.) / sportdirect (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.3 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-8240/2010, consid. 5 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; TAF B-5530/2013, consid. 3.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[37] Cfr. Parte 6, n. 6.1.3, pag. 251.

[38] TAF B-516/2008 – AFTER HOURS.

solitamente fabbricata in base alle esigenze specifiche di un cliente, per «fabbricazione su misura di parti per automobili» si intende ad esempio la fabbricazione su misura di parti destinate a un'auto d'epoca che non sono più reperibili sul mercato.

Per consentire la classificazione del servizio, è indispensabile descrivere i prodotti fabbricati con precisione. Ciò è essenziale per delimitare il campo di protezione. Per la descrizione dei prodotti valgono le condizioni valide per le rispettive classi di prodotti. I prodotti che vengono classificati sulla base del loro scopo, della loro funzione o del loro materiale, non devono essere precisati. Il materiale edile ad esempio può essere elencato senza l'indicazione del materiale. Non sono tuttavia ammesse formulazioni come «prodotti nell'ambito xy». Tutti i prodotti fabbricati su misura devono essere esplicitamente descritti.

Esempi di formulazioni ammesse:

- «Fabbricazione su misura di parti di automobili»

- «Fabbricazione su misura di prodotti farmaceutici»

- «Fabbricazione su misura di materiale edile»

- «Fabbricazione su misura di sculture»

Occorre tuttavia considerare che la fabbricazione su misura di prodotti non rientra sempre nella classe 40. A titolo d'esempio lo «sviluppo di software su misura» va classificato nella classe 42 come servizio di programmazione.

I principi validi per la fabbricazione su misura di prodotti non riguardano solo le formulazioni che includono esplicitamente termini come «produzione» o «fabbricazione», ma in generale tutte le formulazioni che descrivono la produzione di prodotti. La «stampa 3D» non è ad esempio attribuita alla classe 40 alla stregua dei servizi di stampa che includono unicamente la stampa di motivi, immagini o testi bidimensionali. Con la stampa 3D, invece, vengono fabbricati prodotti e per quel che riguarda la formulazione concreta del servizio di «stampa 3D su misura» nella classe 40 valgono pertanto i principi validi per la «fabbricazione su misura di prodotti».

Esempi di formulazioni ammesse:

- «Stampa 3D su misura di parti di automobili»

- «Stampa 3D su misura di materiale edile»

- «Stampa 3D su misura di sculture».

4.16 Prodotti virtuali, token non fungibili (NFT) e servizi forniti in ambienti virtuali

4.16.1 Prodotti virtuali

I prodotti virtuali sono oggetti non fisici utilizzati in ambienti virtuali. Sono costituiti essenzialmente da contenuti digitali, motivo per cui devono essere attribuiti alla classe 9 come tutti gli altri prodotti digitali scaricabili, e non alla stessa classe dei prodotti fisici equivalenti.

Il termine «prodotti virtuali» di per sé non è tuttavia sufficientemente preciso per essere classificato e deve quindi essere precisato. Ciò è essenziale anche per delimitare il campo di protezione. A titolo d'esempio, l'espressione «*abbigliamento virtuale scaricabile*» è stata aggiunta alla classe 9 della lista alfabetica della 12ª edizione della Classificazione di Nizza 2024.

Per classificare correttamente un prodotto virtuale, devono essere cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il prodotto va completato con l'aggiunta «scaricabile», affinché sia chiaro che si tratta effettivamente di un prodotto e non di un servizio.

- Il prodotto deve essere designato con precisione. Valgono gli stessi criteri applicabili alla classificazione dei prodotti fisici equivalenti[39]. Una formulazione quale «prodotti virtuali scaricabili nell'ambito xy» non è accettata (come non è accettata per i prodotti fisici).

Esempi di formulazioni ammesse nella classe 9:

- «Abbigliamento virtuale scaricabile»

- «Giocattoli virtuali scaricabili»

- «Materiali da costruzione virtuali scaricabili»

4.16.2 Token non fungibili (NFT)

Un token non fungibile (NFT) è un certificato digitale unico, registrato su blockchain, in grado di certificare la proprietà di un bene patrimoniale, ad esempio un'opera d'arte digitale, oppure di costituire un certificato di autenticità per un prodotto fisico. Gli NFT, di per sé, non sono prodotti o servizi classificabili nel senso della Classificazione di Nizza. Le designazioni «NFT» o «token non fungibili», pertanto devono essere precisate.

Se si devono classificare degli NFT relativi a dei prodotti, è necessario indicare i prodotti autenticati da NFT.

Esempi di formulazioni ammesse:

- Cl. 9: «File di immagini digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]»

- Cl. 9: «Scarpe virtuali scaricabili autenticate da token non fungibili [NFT]»

- Cl. 25: «Capi di abbigliamento autenticati da token non fungibili [NFT]»

Per quanto riguarda i servizi, bisogna distinguere i due casi qui di seguito. Può trattarsi ad esempio di servizi, il cui oggetto è stato autenticato da un NFT. In questo caso, deve essere precisato il servizio e può essere indicato l'oggetto del servizio, vale a dire il prodotto autenticato da NFT.

Esempio di una formulazione ammessa:

- Cl. 35: «Fornitura di un mercato online per acquirenti e venditori di file di immagini digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]»

[39] Cfr. in merito anche il numero 4.15.

Però ci possono anche essere servizi aventi come oggetto o tema degli NFT in quanto tali. In questi casi, le designazioni «token non fungibili» o «NFT» possono essere chiare ed essere utilizzate anche senza ulteriori precisazioni.

Esempi di formulazioni ammesse:

- Cl. 41: «Formazione in materia di token non fungibili [NFT]»

- Cl 42: «Fornitura online di software non scaricabile per il conio di token non fungibili [NFT]»

4.16.3 Servizi forniti in ambienti virtuali

In linea di massima, il modo in cui viene fornito un servizio non incide sulla sua classificazione. La consulenza finanziaria, ad esempio, è inserita nella classe 36 a prescindere che il servizio sia fornito di persona, per telefono, online o in un ambiente virtuale. Tuttavia, ciò non vale se il modo con cui è fornito un servizio o il luogo[40] della fornitura modifica la finalità o il risultato dello stesso, come avviene, ad esempio, quando determinati servizi sono forniti in un ambiente virtuale. A titolo illustrativo, i servizi di trasporto della classe 39 comportano in genere lo spostamento di prodotti o persone da un luogo fisico a un altro, ma, trasposti in un ambiente virtuale, non hanno la stessa finalità o lo stesso risultato. Pertanto, per essere classificati correttamente, questi servizi devono essere precisati, per esempio: «servizi di viaggi simulati forniti in ambienti virtuali a scopo di intrattenimento» (cl. 41)[41]. Ciò non vale solo per i servizi di trasporto, ma anche ad esempio per i servizi di ristorazione – i quali servono a nutrire una persona fisica, cosa impossibile in un ambiente virtuale – e per il trattamento di materiali. Quest'ultimo servizio della classe 40 riguarda la lavorazione di oggetti fisici. Tuttavia, quando un materiale viene apparentemente trattato in un ambiente virtuale (si pensi a del legno che viene segato), il prodotto fisico non viene modificato nella realtà, ma si modifica solo l'immagine del prodotto trattato. In un ambiente virtuale, quindi, il servizio viene solamente simulato e persegue uno scopo diverso rispetto a quello che perseguirebbe nel mondo reale, assumendo una funzione intrattenitiva, formativa o pubblicitaria. I servizi devono quindi essere formulati e classificati di conseguenza.

Esempi di formulazioni ammesse:

- Cl. 41: «servizi di intrattenimento relativi al trattamento di materiali forniti in ambienti virtuali»

- Cl. 41: «servizi di formazione in materia di trattamento di materiali forniti in ambienti virtuali»

- Cl. 41: «servizi di ristorazione simulati in ambienti virtuali per scopi di intrattenimento»

- Cl. 35: «servizi di ristorazione simulati in ambienti virtuali per scopi pubblicitari»

Esistono anche altri servizi che possono essere forniti in ambienti virtuali e quindi vanno classificati di conseguenza.

Esempi di formulazioni ammesse:

[40] Non si intende qui il luogo geografico, ma il tipo di ambiente (reale o virtuale).

[41] Cfr. n. 4.2 osservazioni generali della Classificazione di Nizza, servizi (d).

- Cl. 35: «Marketing attraverso l'inserimento di prodotti per terzi in ambienti virtuali»

- Cl. 36: «Servizi bancari online resi in ambienti virtuali»

- Cl. 38: «Fornitura di chat room in ambienti virtuali»

- Cl. 41: «Servizi di intrattenimento forniti in ambienti virtuali»

Per i servizi di consulenza e di informazione forniti in ambienti virtuali valgono i criteri delle osservazioni generali della Classificazione di Nizza (cfr. n. 4.2).

Infine, occorre considerare che il termine «ambienti virtuali» è quello preferito a livello internazionale, ma in Svizzera sono ammessi anche sinonimi quali «mondi virtuali» oppure «metaverso»[42].

4.17 Formulazioni problematiche

In linea di principio, non rientrano in una lista dei prodotti e dei servizi le indicazioni che non descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati[43]. A questo tipo d'indicazioni appartengono i criteri rilevanti unicamente per il marketing come per esempio la zona di smercio o il prezzo. Inoltre, sono inammissibili le indicazioni relative allo scopo che si riferiscono all'intenzione d'uso del depositante e non alle caratteristiche inerenti ai prodotti. Per questo motivo, un'indicazione come «strumenti di scrittura a scopo pubblicitario» dev'essere rifiutata, poiché se ad esempio una penna a sfera sia percepita come un mezzo pubblicitario o meno, non può essere valutato sulla base del prodotto stesso ma bensì unicamente nel conteso del suo uso. D'altra parte, un'indicazione come «auto sportive» viene accettata, poiché con essa vengono espresse delle caratteristiche inerenti al prodotto.

Non è ammesso utilizzare i marchi quali designazioni di prodotto nelle liste di prodotti e servizi. I marchi, infatti, non descrivono una caratteristica obiettiva e inerente ai prodotti e servizi rivendicati. La regola va inoltre a tutela dei marchi, il cui valore potrebbe essere compromesso da un'utilizzazione generica. L'esame dei relativi termini è fatto in funzione delle regole valide per la definizione degli stessi (cfr. n. 4.6). Qualora un termine sia accompagnato dal simbolo ® nelle principali opere di riferimento (p.es. Treccani, Duden o Le Petit Robert), il suo uso nella lista dei prodotti e dei servizi non è ammesso. Può essere utile anche consultare i registri dei marchi.

L'uso di indicazioni geografiche protette da leggi speciali per designare un prodotto non è ammesso. In questo caso si tratta di non svalorizzare la protezione conferita all'indicazione geografica tramite un uso puramente generico. Una lista dei prodotti contenente l'indicazione «Tequila» nella classe 33 viene rifiutata, poiché l'espressione «Tequila» non costituisce una denominazione generica, ma bensì una denominazione protetta per una bevanda spiritosa

[42] In determinati Paesi, «metaverse» (metaverso) è un marchio registrato; pertanto questo termine non è accettato ovunque.

[43] Cfr. TAF B-5642/2014, consid. 9.2 – EQUIPMENT.

prodotta dall'agave, originaria del Messico[44]. Si accetta invece l'uso di indicazioni geografiche protette per precisare il termine generico, e non per denominarlo. In questo senso un'indicazione come «bevande spiritose con la denominazione d'origine protetta 'Tequila'» nella classe 33 può essere accettata, ugualmente lo può essere per esempio l'indicazione «formaggio con la denominazione d'origine protetta 'Gruyère'» nella classe 29 o «salsicce con l'indicazione geografica protetta 'Saucisson Vaudois'» nella stessa classe. L'uso di indicazioni geografiche non è ammesso nemmeno per designare prodotti virtuali nella classe 9. L'elenco degli obblighi di un'indicazione geografica può riferirsi solamente al prodotto fisico menzionato nel suddetto elenco. L'indicazione geografica deve quindi sempre essere sostituita dalla denominazione generica: ad esempio, nella classe 9, «spumante virtuale scaricabile» anziché «champagne virtuale scaricabile» e «formaggio virtuale scaricabile» anziché «formaggio virtuale scaricabile con l'indicazione geografica 'Gruyère'».

L'uso di nomi geografici è invece ammesso nelle liste di prodotti e servizi (p. es. «vermicelli di riso cinesi». I nomi geografici rinviano alla provenienza del prodotto o al tipo di prodotto, entrambe caratteristiche oggettive intrinseche dello stesso. Occorre tuttavia tenere conto del rischio di indurre in errore sulla provenienza geografica secondo l'articolo 2 lettera c LPM (cfr. Parte 5, n. 8.6.3, pag. 193).

4.18 Strumenti di assistenza alla classificazione

Il depositante è responsabile del contenuto e della formulazione della lista dei prodotti e dei servizi in base alla quale è definito l'oggetto della protezione del suo marchio. Ciononostante l'IPI mette a disposizione i seguenti strumenti per assistere i depositanti nella classificazione e nella formulazione dei prodotti e servizi:

- tramite il sito dell'IPI, seguendo il link «Assistenza alla classificazione» (http://wdl.ipi.ch/) si accede a una banca dati in quattro lingue (tedesco, francese, italiano e inglese) che consente di cercare in funzione di singoli prodotti e servizi e dei termini generali dei titoli delle classi, e di verificare la conformità di intere liste già composte con le registrazioni nella banca dati dell'IPI e dell'OMPI e con i termini della Classificazione internazionale di Nizza ivi compresi. Si tratta di uno strumento messo a disposizione nell'ambito del deposito elettronico dei marchi (https://e-trademark.ige.ch) che può essere utilizzato durante la compilazione del formulario di deposito. L'Assistenza alla classificazione traduce anche termini singoli o liste dei prodotti e dei servizi intere. I termini che figurano nell'Assistenza alla classificazione sono stati convalidati in stretta collaborazione con l'OMPI. Perciò esiste un alto grado di concordanza fra le banche dati dell'OMPI e dell'IPI. I termini tradotti in francese con l'aiuto dell'Assistenza alla classificazione corrispondono, in linea di principio, alla prassi dell'OMPI e non dovrebbero essere rifiutati nell'ambito di una registrazione internazionale;
- i depositanti possono elaborare con l'IPI una lista standard di prodotti e/o servizi. Tutti i termini contenuti in questa lista approvata saranno poi integrati nell'«Assistenza alla classificazione». In questo modo le domande future in cui è utilizzata una lista standard

[44] Accordo agricolo del 27 novembre 2000 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico; RS 0.632.315.631.11.

completa o parziale sono accettate in quanto non problematiche sotto il profilo della classificazione;

- l'IPI ha creato un indirizzo di posta elettronica (wdl@ipi.ch) per le domande relative alla classificazione e alla formulazione dei prodotti e servizi. Si tratta di uno strumento di aiuto per la classificazione di prodotti e servizi specifici e difficili da assegnare a una classe. Non viene invece fornita assistenza per l'allestimento di traduzioni di liste intere (p.es. dall'inglese in italiano o in tedesco). L'IPI non si occupa neppure dell'esame (preliminare) di liste complete di prodotti e servizi. L'esame formale della lista dei prodotti e dei servizi viene, infatti, eseguito nell'ambito dell'esame del marchio previo pagamento della tassa di deposito.

Parte 3 – Tenuta del registro

1. Introduzione

Nell'interesse della sicurezza giuridica l'IPI tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM). I terzi devono potersi informare sui titoli di protezione registrati. A questo fine per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto e aggiornato un fascicolo (art. 36 OPM). Esso include lo svolgimento di tutte le procedure che riguardano il marchio, in particolare la procedura di deposito, eventuali procedure di opposizione, la proroga, le modifiche o la cancellazione del marchio in questione. Il regolamento di un marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del fascicolo (art. 36 cpv. 2 OPM).

Il registro contiene, oltre alle indicazioni sulla registrazione del marchio, tutte le modifiche successive concernenti il diritto al marchio (art. 40 cpv. 1–3 OPM). L'IPI può registrare altre indicazioni, purché queste siano di pubblico interesse (art. 40 cpv. 4 OPM). Ogni modifica delle indicazioni registrate è pubblicata su https://www.swissreg.ch.

Ogni richiesta di modifica delle indicazioni registrate può essere inviata per posta/corriere o e-mail (all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch). Le istanze che richiedono la forma scritta (cancellazione totale o parziale n. 4.6, pag. 89 e 4.10, pag. 90 seg.) devono, tuttavia, essere inviate come allegati Pdf per e-mail. Se un'istanza è accompagnata da altri documenti (p.es. un documento attestante che un marchio è stato trasferito a un acquirente, cfr. n. 4.1, pag. 86 e 4.2, pag. 87 seg.), anche questi possono essere inviati come allegati Pdf.

Per i documenti relativi a registrazioni cancellate, l'IPI conserva l'originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione (art. 39 cpv. 1 OPM). I documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni totalmente revocate sono conservati per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca (art. 39 cpv. 2 OPM).

2. Registrazione

Una volta conclusi l'esame preliminare (art. 15 OPM, cfr. Parte 2, n. 2, pag. 57), l'esame formale (art. 16 OPM, cfr. Parte 2, n. 3, pag. 58) e l'esame materiale (art. 17 OPM, cfr. Parte 5, pag. 109), l'IPI registra il marchio se non vi è motivo di rigetto e tutte le irregolarità contestate sono state eliminate (art. 30 cpv. 3 LPM).

La registrazione è seguita dalla pubblicazione del marchio (art. 19 cpv. 1 OPM). Al titolare del marchio viene confermata la registrazione. La conferma contiene tutte le indicazioni iscritte nel registro (art. 19 cpv. 2 OPM e art. 40 cpv. 1 e 2 OPM).

Le registrazioni internazionali con base svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 92) e le registrazioni internazionali designanti la Svizzera (cfr. Parte 4, n. 3, pag. 101) non sono iscritte nel registro dei marchi svizzero, bensì sono iscritte unicamente nel registro internazionale tenuto dall'OMPI a Ginevra.

3. Proroghe

Alla scadenza del termine di protezione di dieci anni, la registrazione di un marchio può essere prorogata di dieci anni per un numero di volte illimitato, su richiesta e dietro pagamento di un emolumento di proroga (art. 10 cpv. 2 LPM e art. 26 cpv. 4 OPM in combinato disposto con l'allegato I OTa-IPI). La richiesta di proroga può essere presentata all'IPI al più presto 12 mesi prima, ma deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo la scadenza della registrazione (art. 10 cpv. 3 LPM e art. 26 cpv. 1 OPM). La tassa di proroga deve essere pagata entro i termini di cui all'articolo 10 capoverso 3 LPM (art. 26 cpv. 4 OPM). Se la tassa di proroga è pagata dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagata una soprattassa (art. 26 cpv. 5 OPM). Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza del termine per presentare la domanda di proroga (art. 41 cpv. 4 lett. d LPM).

Di norma prima della data di scadenza, l'IPI ricorda al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la scadenza della durata di validità (art. 25 OPM). Tale comunicazione rappresenta un servizio non vincolante dell'IPI, la cui omissione non può essere fatta valere dal titolare.

In occasione della proroga di una registrazione non è consentito apportare modifiche al marchio stesso o ampliare la lista dei prodotti e dei servizi. Tuttavia, in concomitanza con la richiesta di proroga possono essere presentate eventuali richieste di modifica della registrazione del marchio (art. 28 segg. OPM) o di limitazione della lista dei prodotti e dei servizi (art. 35 OPM). La proroga costituisce un puro atto formale, vale a dire che in linea di principio i motivi assoluti d'esclusione ai sensi dell'articolo 2 LPM non sono esaminati.

4. Modifiche e cancellazioni

Durante la procedura di registrazione, una domanda di registrazione può essere modificata a titolo gratuito. La modifica come tale non viene pubblicata; tuttavia tutte le domande e le rispettive modifiche (senza la storia) sono accessibili al pubblico su https://www.swissreg.ch. All'atto della registrazione saranno pubblicati i dati validi in quel momento. Le modifiche del registro sono gratuite anche dopo la registrazione del marchio. Dopo la registrazione del marchio le modifiche saranno pubblicate.

4.1 Trasferimenti

Il titolare del marchio può trasferire, interamente o in parte, il marchio (art. 17 cpv. 1 LPM). Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27*e* cpv. 1 LPM; cfr. Parte 5, n. 11, pag. 209). Il trasferimento è valido soltanto nella forma scritta (art. 17 cpv. 2 LPM).

Il trasferimento di un marchio, in linea di principio, è valido anche senza relativa modifica nel registro. Nei confronti dei terzi in buona fede ha effetto soltanto dopo la registrazione. L'acquisizione di diritti da parte del titolare registrato non legittimato invece non è possibile neanche in buona fede. Per contro, le azioni previste dalla LPM possono essere intentate contro il precedente titolare fino alla registrazione del trasferimento (art. 17 cpv. 3 LPM). Unicamente nel caso dei marchi di garanzia e dei marchi collettivi, l'iscrizione nel registro costituisce la condizione di validità del trasferimento (art. 27 LPM).

Affinché il trasferimento sia iscritto nel registro dei marchi, dev'essere presentata una richiesta. Quest'ultima può essere inoltrata dal precedente titolare o dall'acquirente e deve includere una dichiarazione in cui sia esplicita la volontà del precedente titolare di trasferire il marchio all'acquirente oppure un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all'acquirente[1] (art. 28 cpv. 1 OPM). Sono considerati documenti appropriati, ad esempio, un contratto di vendita, una dichiarazione di trasferimento separata o una conferma aggiornata della validità di un precedente trasferimento. L'acquirente (e se necessario o richiesto anche il suo rappresentante) deve essere definito precisamente. Se necessario devono essere allegati altri documenti (p.es. procura in caso di cambiamento del rappresentante, cfr. Parte 1, n. 4.2, pag. 25).

L'iscrizione nel registro di un trasferimento negoziale di diritti di protezione avviene sulla base di un esame formale e sommario. In caso di contenzioso sulla titolarità, al tribunale civile è riservato il diritto di procedere a un esame materiale e giuridico completo dell'iscrizione[2].

L'IPI mette a disposizione moduli prestampati per le richieste e le dichiarazioni di trasferimento.

I marchi che sono stemmi in virtù della LPSt o che comprendono elementi con essi confondibili non possono essere oggetto di un trasferimento (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 206).

4.2 Trasferimenti parziali

Il trasferimento può riguardare anche solo una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati. In tal caso viene mantenuto il marchio originario con la lista dei prodotti e dei servizi limitata e viene effettuata una nuova registrazione per la parte della lista dei prodotti e dei servizi trasferita. La durata della protezione di entrambi i marchi resta invariata.

La richiesta deve soddisfare i requisiti validi anche per un trasferimento totale (cfr. n. 4.1 , pag. 86). Inoltre i prodotti e/o i servizi trasferiti al nuovo titolare devono essere definiti in modo preciso nella richiesta e nel documento che indica il trasferimento.

I marchi che sono stemmi in virtù della LPSt o che comprendono elementi con essi confondibili non possono essere oggetto di un trasferimento parziale (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 206).

4.3 Divisione

Indipendentemente da un trasferimento parziale, è possibile in ogni momento dividere la lista dei prodotti e dei servizi di un marchio registrato o di una domanda di registrazione, generando due o più marchi o domande di registrazione (art. 17*a* LPM).

La condizione è una richiesta del titolare in cui occorre definire precisamente come devono essere divisi i prodotti e/o servizi rivendicati.

---

[1] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch questi documenti devono essere allegati come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 27).

[2] TAF B-4137/2019, consid. 2.3 con ulteriori rinvii.

La divisione genera registrazioni o domande di registrazione giuridicamente indipendenti che mantengono la data del deposito e la data di priorità della registrazione o della domanda di registrazione iniziale (art. 17*a* cpv. 3 LPM). In caso di divisione di una domanda di registrazione, ogni domanda parziale è soggetta al pagamento di una tassa di deposito.

4.4 Licenze

Mediante contratti di licenza il titolare di un marchio può autorizzare terzi a utilizzare il marchio. Fanno eccezione i marchi geografici (art. 27*e* cpv. 1 LPM). Il contratto di licenza può essere stipulato senza vincoli di forma. Se la licenza è parziale, essa può riguardare solo una parte dei prodotti e/o dei servizi o può valere solo per un determinato territorio (art. 29 cpv. 1 lett. d OPM). Una licenza esclusiva (art. 29 cpv. 1 lett. c OPM) conferisce al licenziatario il diritto esclusivo all'uso del marchio. Fintanto che una licenza esclusiva è iscritta nel registro, per il medesimo marchio non sono iscritte altre licenze incompatibili con la licenza esclusiva (art. 29 cpv. 3 OPM).

Analogamente alla normativa riguardante il trasferimento, la validità della licenza non dipende dall'iscrizione nel registro dei marchi. Una licenza registrata tutela il licenziatario da un acquirente del marchio in buona fede. Unicamente nel caso dei marchi collettivi, l'iscrizione nel registro rappresenta la condizione di validità della licenza (art. 27 LPM).

Non è ammessa la concessione di licenze per segni che comprendono uno stemma in virtù della LPSt o per segni con essi confondibili; lo stesso vale per i segni registrati in virtù del diritto di proseguire l'uso di cui all'articolo 35 LPSt (cfr. Parte 5, n. 9.5, pag. 206).

La richiesta di registrazione della licenza può essere presentata sia dal titolare del marchio sia dal licenziatario. Alla richiesta va allegata una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato[3] secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio (art. 29 cpv. 1 lett. a OPM). Inoltre la richiesta deve contenere i dati esatti del licenziatario e, se richiesto, il tipo di licenza (licenza esclusiva, licenza parziale). Nel caso delle licenze parziali, inoltre, devono essere indicati i prodotti e/o i servizi oppure il territorio per cui è stata rilasciata la licenza parziale. Ulteriori informazioni sul tipo di licenza (p. es. licenza di distribuzione o di fabbricazione) non sono iscritte nel registro, ma sono rese accessibili nel quadro della consultazione degli atti. L'IPI mette a disposizione moduli prestampati per le richieste di licenza.

Ciò si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Se tuttavia la richiesta non è stata inoltrata dal titolare del marchio stesso, occorre fornire la prova che il licenziatario è autorizzato a rilasciare sottolicenze (art. 29 cpv. 2 OPM).

4.5 Usufrutto, diritto di pegno ed esecuzione forzata

Il titolare può impegnare un marchio o concederne l'usufrutto a terzi. L'articolo 19 LPM cita soltanto la possibilità di riconoscimento di tali diritti. Le altre basi giuridiche sono menzionate soprattutto all'articolo 745 e seguenti e all'articolo 899 e seguenti CC. Analogamente al trasferimento, anche la costituzione in pegno presuppone un accordo scritto.

[3] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 27).

La registrazione della costituzione in pegno e dell'usufrutto avviene in seguito a una richiesta del titolare del marchio o a un altro documento appropriato[4] (art. 30 OPM). Analogamente al trasferimento e alla licenza, l'iscrizione nel registro non è la condizione per la nascita di tali diritti; tuttavia tali diritti sono opponibili ai terzi in buona fede soltanto dopo l'iscrizione nel registro (art. 19 cpv. 2 LPM).

La registrazione di un pignoramento, di una restrizione del diritto di disporre o di un sequestro avviene su richiesta delle autorità competenti (art. 30 lett. b OPM).

4.6 Cancellazione parziale

Il titolare di un marchio può limitare in qualsiasi momento la lista dei prodotti e dei servizi (art. 35 LPM, art. 35 OPM). Tale richiesta equivale a una cancellazione parziale. La protezione del marchio per i prodotti e/o i servizi cancellati può essere riacquisita soltanto mediante una nuova registrazione (con relativo nuovo inizio della protezione e nuova data del deposito ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LPM).

L'ampliamento della lista dei prodotti e dei servizi di un marchio registrato è irricevibile, poiché avrebbe l'effetto di un'estensione della protezione effettuata a posteriori. La protezione di prodotti e/o servizi supplementari può essere ottenuta solo mediante il nuovo deposito di un segno identico per i prodotti e/o servizi rivendicati in aggiunta.

4.7 Cambiamenti del regolamento

Se il regolamento di un marchio collettivo o di garanzia è modificato dopo la registrazione del marchio, tale modifica deve essere sottoposta all'IPI e da esso esaminata ed approvata (in applicazione dell'art. 24 LPM per analogia).

Se il regolamento di un marchio geografico registrato viene cambiato in seguito a una modifica a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa applicabile, il nuovo regolamento deve altresì essere presentato all'IPI, il quale deve esaminarlo ed approvarlo (in applicazione dell'art. 27*c* LPM per analogia).

4.8 Altre modifiche

Il nome e l'indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40 cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui marchi registrati.

Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell'indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Tali modifiche sono esenti da tasse.

[4] In caso di trasmissione elettronica all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch, il documento deve essere allegato come file Pdf (cfr. Parte 1, n. 5.1, pag. 27).

4.9 Rettifiche

Le registrazioni erronee nel registro dei marchi sono rettificate su domanda del titolare del marchio o, se l'errore è imputabile all'IPI, d'ufficio (art. 32 OPM). In entrambi i casi la rettifica è esente da tasse.

4.10 Cancellazioni

Ai sensi degli articoli 33 e 35 LPM in combinato disposto con l'articolo 35 OPM, la registrazione di un marchio è cancellata totalmente o parzialmente se:

- la registrazione è revocata mediante una decisione di opposizione cresciuta in giudicato (art. 33 LPM)[5];
- il titolare o il suo rappresentante lo richiede (art. 35 lett. a LPM);
- la registrazione non è prorogata nei termini previsti (art. 35 lett. b LPM);
- la registrazione è dichiarata nulla con decisione giudiziale cresciuta in giudicato (art. 35 lett. c LPM); è cancellata la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta su cui si basa un marchio geografico (art. 35 lett. d LPM)[6];
- è approvata una domanda di cancellazione (art. 35 lett. e LPM).

La cancellazione completa o parziale di un marchio è esente da tasse. Non è esente da tasse la cancellazione per mancato uso di un marchio (art. 35 OPM).

5. Registro dei marchi, informazioni e consultazioni degli atti

5.1 Registro dei marchi

L'IPI tiene il registro dei marchi (art. 37 LPM) e fornisce informazioni in merito al suo contenuto (art. 39 LPM). Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi viene tenuto un fascicolo nel quale è raccolto lo svolgimento della procedura concernente il marchio in questione (art. 36 OPM). Lo stesso vale per eventuali marchi iscritti nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese di origine (art. 49 cpv. 1 OPM) e per tutte le estensioni internazionali secondo il Sistema di Madrid. Su richiesta l'IPI allestisce un estratto del registro (art. 41 cpv. 2 OPM).

5.2 Informazioni e consultazioni degli atti

Su richiesta specifica l'IPI rilascia ai terzi informazioni sulle domande di registrazione (comprese le domande ritirate o respinte; art. 38 cpv. 1 OPM). Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che saranno pubblicate successivamente in caso di registrazione del

[5] Per i marchi iscritti nel registro internazionale la revoca della registrazione ai sensi dell'art. 33 LPM è sostituita dal rifiuto di protezione (art. 52 cpv. 1 lett. a OPM) che l'IPI non pubblica (art. 52 cpv. 2 OPM).

[6] Per i marchi iscritti nel registro internazionale la cancellazione della registrazione ai sensi dell'art. 35 lett. c-e LPM è sostituita dall'invalidazione (art. 52 cpv. 1 lett. b OPM) che l'IPI non pubblica (art. 52 cpv. 2 OPM).

marchio (art. 38 cpv. 2 lett. a OPM). Per le domande respinte sono indicati anche i motivi del rifiuto (art. 38 cpv. 2 lett. b OPM)[7].

Ai sensi dell'articolo 39 LPM in combinato disposto con l'articolo 41 OPM chiunque può consultare il registro dei marchi e richiedere informazioni sul suo contenuto o ottenere estratti. Inoltre il fascicolo di un marchio registrato può essere consultato da chiunque (art. 37 cpv. 3 OPM).

Il diritto di consultazione del fascicolo di una domanda di registrazione prima della registrazione, dopo il suo ritiro o il suo rigetto è limitato al depositante, al suo rappresentante e alle persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo diritto al marchio o autorizzate esplicitamente dal depositante alla consultazione (art. 37 cpv. 1 e 2 OPM). La legittimazione delle persone che richiedono di consultare gli atti deve essere presentata all'IPI mediante documenti appropriati. Su richiesta la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie (art. 37 cpv. 5 OPM).

Per quanto attiene al contenuto del fascicolo e alle regole relative alla consultazione degli atti si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.6.3, pag. 38).

6. Documenti di priorità

Per la rivendicazione della data del deposito di un primo deposito in Svizzera conformemente alla Convenzione di Parigi, l'IPI rilascia su richiesta un documento di priorità (art. 41*a* OPM). Esso comprende i dati relativi alla domanda di registrazione e, in caso di modifiche successive, i dati aggiornati. Il rilascio di un documento di priorità non è soggetto a tassa.

[7] Le decisioni principali sono consultabili sulla piattaforma «Assistenza all'esame» dell'IPI (https://ph.ige.ch).

Parte 4 – Registrazione internazionale di un marchio

1. Introduzione

Il sistema di Madrid poggia su due accordi indipendenti: l'AM e il PM. Dal momento che tutte le parti contraenti hanno aderito al PM e che non è più possibile aderire unicamente all'AM (sospensione dell'applicazione degli art. 14.1) e 2)a) AM), tutte le procedure sono assoggettate al PM. Tuttavia, dal momento che in virtù dell'articolo 9^{sexies} PM le dichiarazioni in merito a una proroga del termine d'esame e alla riscossione di una tassa individuale fatta da uno Stato membro sia dell'AM sia del PM[1]. non hanno alcun effetto sulle relazioni con un altro Stato membro sia dell'AM sia del PM, il titolare ha la possibilità di beneficiare delle condizioni più vantaggiose dell'AM.

Il 1° gennaio 2024 il sistema di Madrid contava 114 membri[2].

2. Registrazioni internazionali con base svizzera

2.1 Condizioni di base per l'uso del Sistema di Madrid

Per la registrazione internazionale dei marchi nell'ambito del Sistema di Madrid si applicano i principi seguenti:

a) La registrazione internazionale può avvenire sia sulla base di un marchio nazionale registrato (registrazione di base) che sulla base di una domanda (domanda di base).

b) La Svizzera è il Paese d'origine del titolare alle condizioni seguenti (art. 2 PM):

   Il depositante deve

   - avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in Svizzera; oppure
   - essere domiciliato in Svizzera; oppure
   - essere cittadino svizzero.

Secondo l'articolo 3bis PM, un'estensione territoriale alla parte contraente il cui ufficio è l'Ufficio d'origine non è possibile. Per i titolari di una registrazione internazionale con base svizzera, ciò significa che in nessun momento la Svizzera può essere designata per mezzo del Sistema di Madrid.

2.2 Domande di registrazione internazionale (art. 3 PM)

Se le condizioni di base di cui sopra sono soddisfatte, la registrazione internazionale del marchio di base o della domanda di base può essere richiesta online

[1] In merito alle tasse da pagare (si veda il n. 2.2.2, pag. 93) e al termine di rifiuto (si veda il n. 3.2.1, pag. 104).

[2] Cfr. https://www.wipo.int/madrid/fr/members/.

(www.ige.ch/ironline/index.php?sprache=it) o con il modulo «Domanda di registrazione internazionale», debitamente compilato.

La domanda di registrazione internazionale va imperativamente depositata all'IPI.

2.2.1 Calcolo della priorità

In linea di principio è possibile rivendicare la priorità risultante da un primo deposito (cfr. Parte 2, n. 3.4.1, pag. 65) per la domanda internazionale (art. 4 CUP).

Quando la domanda internazionale si fonda su una registrazione di base (cfr. n. 2.1, pag. 92), la priorità risultante dal deposito svizzero può essere considerata, purché il marchio svizzero corrispondente sia registrato nel corso dei sei mesi successivi al suo deposito (poiché in tal caso la data della registrazione nazionale corrisponde in linea di massima alla data della domanda di registrazione internazionale, cfr. regola 11.1) Res). Ad esempio, se il marchio è stato depositato il 3 marzo deve essere registrato al più tardi il 3 settembre. L'IPI raccomanda di inviare la domanda di registrazione internazionale il prima possibile, idealmente con il deposito della domanda svizzera.

Se la domanda svizzera o la domanda internazionale rivendica la priorità di una domanda anteriore (art. 4 CUP), il termine di priorità di sei mesi inizia a decorrere dalla data di tale prima domanda e i termini precedentemente menzionati saranno ridotti proporzionalmente.

Qualora la domanda internazionale si fondi su una domanda di base (cfr. n. 2.1, pag. 92), la data di registrazione del marchio svizzero non è considerata nel calcolo del termine di priorità e di conseguenza per la sua registrazione non deve essere rispettato alcun termine particolare. In questo caso la domanda internazionale deve semplicemente essere depositata nel corso dei sei mesi successivi al primo deposito. Tuttavia se, ad esame formale e materiale ultimato, la domanda svizzera è respinta dall'IPI, la registrazione internazionale sarà radiata senza la restituzione delle tasse internazionali già pagate.

2.2.2 Contenuto ed esame della domanda da parte dell'IPI

La domanda di registrazione internazionale deve essere presentata dal titolare o depositante del marchio svizzero, riferirsi agli stessi prodotti e/o servizi (o a una lista limitata di essi) e riguardare il medesimo segno e il medesimo tipo di marchio[3] di quello costituente l'oggetto della registrazione o della domanda di base. Deve altresì indicare le parti contraenti designate.

La lista dei prodotti e dei servizi deve essere redatta in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) e b) Res). È possibile allegare (in aggiunta) una traduzione in inglese o in spagnolo che potrà essere ripresa dall'OMPI (regola 6.4)a) Res). L'IPI non verifica la correttezza di tale traduzione. La correzione di eventuali imprecisioni di traduzione deve essere domandata direttamente presso l'OMPI.

Qualora le condizioni formali summenzionate non siano soddisfatte entro il termine impartito, la domanda di registrazione internazionale viene respinta (art. 48 cpv. 2 OPM).

[3] Per i marchi di garanzia, collettivi e geografici la domanda è trasmessa all'OMPI con l'indicazione «marque collective, marque de certification ou marque de garantie» (regola 9)4)x) Res).

Dopo l'esame della domanda, l'IPI allestisce una fattura e fissa un termine per il pagamento da parte del depositante della tassa nazionale (per i lavori amministrativi legati al trattamento e alla trasmissione della domanda all'OMPI, OTa-IPI, Allegato 1). La domanda viene trasmessa all'OMPI non appena è pagata la tassa e sono corretti i difetti formali. Se la tassa non è pagata entro il termine impartito o le irregolarità formali non sono corrette, la domanda di registrazione internazionale è respinta.

2.2.3 Esame della domanda e registrazione da parte dell'OMPI

Se la domanda trasmessa contiene irregolarità, l'OMPI le notifica al depositante e all'IPI. L'avviso indica chi è tenuto a rimediare all'irregolarità ed entro quale termine (regole 11, 12 e 13 Res).

Dopo l'iscrizione del marchio nel registro internazionale, l'OMPI la pubblica sul bollettino (regola 32 Res) e invia al depositante un «certificato di registrazione». Il depositante deve verificare la correttezza delle informazioni iscritte e in caso di errori deve avvisare l'IPI senza indugio (cfr. n. 2.7, pag. 100).

2.2.4 Decisione in merito all'ammissibilità alla protezione da parte dei Paesi designati

L'iscrizione è altresì notificata alle parti contraenti designate che procedono quindi all'esame della registrazione internazionale in base alle proprie legislazioni nazionali e devono trasmettere al depositante gli eventuali rifiuti entro i termini previsti dall'articolo 5 PM (cfr. n. 3.2, pag. 104).

L'OMPI trasmette direttamente al titolare le eventuali notifiche di rifiuto provvisorio emesse dall'Ufficio di una parte contraente designata (regola 17 Res). In tal caso il titolare deve contattare direttamente l'Ufficio che ha emesso il rifiuto di protezione, il che comporta, nella maggioranza dei casi, la costituzione di un mandatario locale.

Qualora non sia emessa alcuna notifica di rifiuto provvisorio, la parte contraente designata deve presentare all'OMPI una dichiarazione inerente la concessione della protezione in virtù della regola 18ter 1) Res (cfr. n. 3.1.2, pag. 101).

2.3 Designazioni successive («désignation postérieure»; art. 3ter 2) PM, regola 24 Res)

Se una registrazione internazionale è già iscritta nel registro internazionale, è possibile designare successivamente altre parti contraenti, ossia chiedere che la protezione sia estesa a tali parti. La designazione successiva può essere effettuata per tutti i prodotti e/o i servizi indicati nella registrazione internazionale o solo per una parte di essi.

La domanda di designazione successiva può essere depositata per il tramite dell'IPI o essere inviata direttamente all'OMPI dal titolare.

Se la data della richiesta di designazione successiva è vicina alla data di rinnovo della registrazione internazionale, è possibile attendere che il rinnovo sia stato eseguito prima di procedere alla designazione successiva. Ciò consente di evitare di pagare in un lasso di tempo ristretto (prima del rinnovo e al momento del rinnovo) due volte le tasse corrispondenti al/i nuovo/i Paese/i designato/i, in quanto secondo la regola 30 Res le tasse internazionali riscosse all'atto del rinnovo lo sono per tutte le parti protette in tale momento. Occorre

indicare sulla domanda di designazione successiva che essa va effettuata dopo il rinnovo (regola 24.3)c) Res.

È altresì possibile menzionare che una designazione successiva deve essere trattata dopo l'iscrizione di una modifica se anche quest'ultima deve essere applicata alla designazione in questione.

Fintanto che un rifiuto provvisorio di protezione è pendente in un Paese, non è possibile designare successivamente tale Paese. Per contro, se una rinuncia o una dichiarazione di rifiuto totale di protezione sono iscritte per una determinata parte contraente, è possibile designare tale parte successivamente. Una designazione successiva è inoltre possibile ad esempio nel caso in cui, a causa di una limitazione o di una dichiarazione di accettazione parziale, solo una parte dei prodotti e/o dei servizi è protetta nella parte contraente in questione; la designazione successiva è possibile solo per i prodotti e/o i servizi rifiutati.

Dopo l'iscrizione della designazione successiva nel registro internazionale, il seguito della procedura è identico a quello di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.2, pag. 92).

2.4 Modifiche relative a registrazioni internazionali

Sono considerate modifiche ai sensi della regola 25 Res le seguenti iscrizioni nel registro internazionale: cambiamento di titolare (trasmissione, cessione parziale), limitazione, rinuncia, modifica del nome o dell'indirizzo del titolare, cambiamento di mandatario. Contrariamente a quanto previsto dalla LPM, la registrazione di licenze e le restrizioni del diritto di disporre non rientrano nella nozione di modifica ai sensi della regola 25 Res. Se la registrazione di base svizzera viene modificata, la registrazione internazionale che ne risulta non viene modificata automaticamente (eccetto le modifiche considerate come una cessazione degli effetti ai sensi dell'art. 6.3) PM, cfr. n. 2.5.4, pag. 98).

2.4.1 Cambiamento di titolare («changement de titulaire»; regola 25.1)a)i) Res)

Il cambiamento di titolare di una registrazione internazionale può riferirsi a tutti i prodotti e/o servizi interessati o soltanto a una parte di essi. Può essere effettuato per tutte le parti contraenti designate o solamente per una parte di esse. L'iscrizione di un cambiamento di titolare è possibile solo se il nuovo titolare soddisfa le condizioni che disciplinano il deposito di una domanda di registrazione internazionale (cfr. n. 2.1, pag. 92).

La domanda può essere depositata dal titolare attuale o dal suo mandatario, sia per il tramite dell'IPI sia direttamente all'OMPI.

In conformità al Res, l'IPI accetta altresì le domande di trasferimento provenienti dal nuovo titolare se la Svizzera è il Paese di tale nuovo titolare. La domanda d'iscrizione deve segnatamente essere corredata da una dichiarazione esplicita di trasferimento sottoscritta dal titolare precedente (una copia è sufficiente) o da qualsiasi altro documento adeguato quale ad esempio un estratto del RC, un contratto di vendita o una decisione giudiziaria.

In caso di cessioni parziali occorre elencare esplicitamente i prodotti e i servizi da trasferire (in francese) e/o i Paesi interessati. L'iscrizione nel registro internazionale di una cessione

parziale o totale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al Res).

2.4.2 Limitazione («limitation»; regola 25.1)a)ii) Res)

Il titolare di una registrazione internazionale può fare iscrivere una limitazione della lista dei prodotti e dei servizi relativa a talune o a tutte le parti contraenti designate. Gli effetti dell'iscrizione di una limitazione si distinguono considerevolmente da quelli dell'iscrizione di una radiazione parziale (cfr. n. 2.5.3, pag. 98). L'iscrizione di una limitazione non comporta la soppressione definitiva dei prodotti e/o dei servizi interessati. Siccome rimangono nel registro, essi possono costituire l'oggetto di una designazione successiva anche se la limitazione interessava la totalità delle parti contraenti designate. Per contro, i prodotti e/o i servizi interessati da una radiazione parziale sono soppressi a titolo definitivo dal registro e possono essere protetti esclusivamente con una nuova registrazione internazionale.

La domanda indica le parti contraenti interessate dalla limitazione e deve essere depositata dal titolare o da un mandatario direttamente all'OMPI o per il tramite dell'IPI se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera b LPM. In questo caso i prodotti e/o i servizi devono essere indicati in francese. L'iscrizione di una limitazione nel registro internazionale è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al Res).

2.4.3 Rinuncia («renonciation»; regola 25.1)a)iii) Res)

È possibile rinunciare alla protezione di una o diverse parti contraenti designate per tutti i prodotti e/o i servizi indicati. Contrariamente all'iscrizione di una radiazione totale (cfr. n. 2.5.3, pag. 98), l'iscrizione di una rinuncia non comporta la soppressione definitiva della registrazione internazionale. Soltanto la parte o le parti contraenti designate che sono oggetto della rinuncia vengono soppresse dal registro; una designazione successiva relativa a tali parti contraenti è pertanto (nuovamente) possibile. La domanda di rinuncia deve essere presentata dal titolare o dal suo mandatario e deve indicare le parti contraenti interessate dalla rinuncia. La richiesta può essere depositata per il tramite dell'IPI o direttamente all'OMPI. Per contro, non può mai essere presentata per il tramite dell'Ufficio di una parte contraente designata. L'iscrizione di una rinuncia nel registro internazionale è gratuita.

2.4.4 Modifica del nome o dell'indirizzo del titolare («modification du titulaire»; regola 25.1)a)iv) Res)

Le modifiche del nome e dell'indirizzo del titolare sono parimenti iscritte nel registro internazionale (se il titolare è una persona giuridica, sono iscritti anche i dati e le eventuali modifiche relativi alla forma giuridica del titolare o allo Stato nel quale è stato istituito). Le richieste possono essere presentate direttamente all'OMPI o per il tramite dell'IPI, sempre che l'IPI sia competente in virtù del PM. L'iscrizione di una modifica del nome o dell'indirizzo nel registro internazionale è assoggettata a una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al Res).

2.4.5 Cambiamento di mandatario o modifica del nome o dell'indirizzo del mandatario («modification du mandataire»; regole 3 e 25.1)a)i) Res)

Le domande di cambiamento di mandatario o di modifica del nome o dell'indirizzo del mandatario possono essere presentate sia direttamente all'OMPI sia per il tramite dell'IPI, se la Svizzera è il Paese del titolare ai sensi del PM. L'iscrizione di un cambiamento di mandatario è gratuita.

2.5 Altre iscrizioni relative alle registrazioni internazionali

2.5.1 Licenza («licence»; regola 20bis Res)

Conformemente alla regola 20bis Res è possibile iscrivere licenze nel registro internazionale. Nelle parti contraenti designate che ammettono un'iscrizione di questo genere, l'iscrizione produce gli stessi effetti di una licenza iscritta nel registro nazionale. L'iscrizione è assoggettata al pagamento di una tassa (si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 7 allegata al Res) e può essere domandata sia direttamente all'OMPI sia per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare della registrazione, oppure per il tramite dell'Ufficio di una parte contraente a cui è accordata la licenza. L'IPI esige la presentazione di documenti che dimostrino la concessione della licenza, quali una dichiarazione esplicita per mezzo della quale il titolare cede i diritti d'uso al licenziatario o, ad esempio, una copia del contratto di licenza. Se l'IPI riceve una domanda di questo genere, la trasmette all'OMPI. La domanda deve indicare le parti contraenti per le quali è stata concessa la licenza, l'estensione della licenza e, se del caso, la durata di quest'ultima. Per quanto riguarda le licenze parziali, occorre inoltre indicare per quali prodotti e/o servizi è stata concessa la licenza e, se la licenza è stata concessa solo per una parte del territorio della parte contraente designata, tale territorio.

L'iscrizione di sublicenze nel registro internazionale non è per contro possibile.

2.5.2 Sostituzione («remplacement»; art. 4bis1) PM – regola 21 Res)

Quando un marchio nazionale è registrato in una parte contraente designata e una registrazione internazionale identica designa altresì tale parte contraente, il marchio nazionale si considera sostituito dalla registrazione internazionale in questione, conformemente all'articolo 4bis 1) PM. La sostituzione ha luogo a condizione che lo stesso titolare sia registrato per le due registrazioni, che la registrazione internazionale sia protetta nella parte contraente designata, che tutti i prodotti e/o i servizi protetti per il marchio nazionale figurino anche nella registrazione internazionale e che la registrazione nazionale sia anteriore a quella internazionale.

I diritti anteriori, quali ad esempio la priorità della registrazione nazionale, non sono interessati da questa sostituzione.

La registrazione nazionale anteriore non è tuttavia radiata dalla sostituzione; essa continua a esistere finché non sarà più rinnovata. Un rinnovo è indicato segnatamente qualora la registrazione di base dalla quale risulta la registrazione internazionale si trovi ancora nel periodo di dipendenza di cinque anni (cfr. n. 2.5.4, pag. 98).

La sostituzione è considerata effettiva non appena si verificano tutte le condizioni previste dall'articolo 4bis 1) PM. Di conseguenza, l'iscrizione di una sostituzione non è obbligatoria. L'OMPI raccomanda tuttavia di procedere comunque all'iscrizione affinché le parti terze siano informate della sostituzione. La domanda di sostituzione deve essere depositata all'Ufficio della parte contraente interessata, che in seguito la iscrive nel suo registro nazionale e informa l'OMPI. Quest'ultima informa il titolare e pubblica una notifica in merito nel bollettino. L'iscrizione della sostituzione è gratuita.

2.5.3 Radiazione («radiation»; regola 25.1)a)v) Res)

Il titolare ha la possibilità di radiare la registrazione internazionale dal registro internazionale per la totalità o solo una parte dei prodotti e/o dei servizi. La domanda può essere presentata per il tramite dell'IPI o direttamente all'OMPI dal titolare stesso. La domanda non può mai essere depositata per il tramite di una parte contraente designata. L'iscrizione di una radiazione è gratuita.

Una radiazione sopprime definitivamente dal registro i prodotti e/o i servizi interessati. Per questi ultimi, la protezione può essere riottenuta solo con una nuova domanda di registrazione internazionale (in tal caso un nuovo numero internazionale viene attribuito alla nuova domanda risultante dalla stessa registrazione di base). Ne consegue che la radiazione parziale produce un effetto molto più radicale di una limitazione della lista dei prodotti e dei servizi (cfr. n. 2.4.2, pag. 96) e la radiazione totale ha un effetto molto più radicale di una rinuncia (cfr. n. 2.4.3 pag. 96).

2.5.4 Dipendenza/indipendenza (art. 6.3) PM, regola 22 Res)

Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale («date d'enregistrement») la protezione risultante dalla registrazione internazionale rimane dipendente dalla registrazione di base o dalla domanda di base. Pertanto non è più possibile rivendicare la protezione risultante dalla registrazione internazionale quando, nel corso dei cinque anni, la registrazione di base o la domanda di base ha parzialmente o completamente cessato di produrre i suoi effetti (in seguito a radiazione, radiazione parziale o ritiro della domanda). Lo stesso vale per gli eventi occorsi in seguito a una procedura avviata nel corso dei cinque anni del periodo di dipendenza ma che termina molto più tardi[4].

Il PM ha introdotto una possibilità di eludere gli effetti di questa dipendenza assoluta: si tratta della trasformazione (cfr. n. 2.5.5, pag. 98).

2.5.5 Trasformazione («transformation»; art. 9^{quinquies} PM)

Una registrazione internazionale la cui registrazione di base ha parzialmente o totalmente cessato di produrre effetti nel Paese d'origine (cfr. n. 2.5.4, pag. 98) nel corso dei cinque anni del periodo di dipendenza (art. 6.3 PM), può essere trasformata in domande di registrazioni nazionali (art. 9^{quinquies} PM).

[4] In merito al termine «procedura» si veda DTF 134 III 555.

La domanda di trasformazione deve essere depositata all'IPI nei tre mesi successivi alla radiazione della registrazione internazionale (art. 9^{quinquies} PM; art. 46*a* cpv. 1 lett. a LPM). L'iscrizione di una trasformazione è gratuita.

La data di deposito attribuita alla registrazione nazionale risultante dalla trasformazione corrisponde alla data della registrazione internazionale d'origine (qualora a quest'ultima sia stata riconosciuta la priorità di un deposito anteriore secondo l'art. 4 CUP, tale priorità vale anche per la registrazione nazionale risultante dalla trasformazione). Dopo l'esame della richiesta di trasformazione, il marchio è pubblicato con un'apposita osservazione e beneficia della medesima priorità della registrazione internazionale d'origine. Non è possibile sollevare opposizione contro un marchio risultante da una trasformazione (art. 46*a* cpv. 2 LPM).

2.5.6 Fusione («fusion»; regola 27.3) Res)

La regola 27.3) Res prevede che due registrazioni internazionali che risultano da una cessione parziale e che hanno di nuovo il medesimo titolare (p.es. dopo diverse altre trasmissioni), possano, dietro richiesta del titolare, essere fuse in una sola registrazione. La fusione può parimenti riferirsi solo a una parte della registrazione internazionale d'origine. Pertanto, se una registrazione è stata divisa in cinque registrazioni in seguito a diverse trasmissioni parziali, è assolutamente possibile che solo tre parti siano nuovamente riunite tramite fusione. La fusione non è possibile per registrazioni internazionali che, sebbene identiche e appartenenti allo stesso titolare, risultano da registrazioni internazionali indipendenti.

La domanda può essere depositata direttamente all'OMPI o per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare. La registrazione di una fusione è gratuita.

2.5.7 Restrizione del diritto a disporre («restriction du droit de disposer»; regola 20 Res)

È possibile iscrivere nel registro internazionale che il titolare di una registrazione internazionale non ne può disporre liberamente (regola 20 Res). Una tale restrizione può riferirsi alla registrazione nel suo insieme o a talune parti contraenti designate soltanto. La notifica può essere effettuata dal titolare stesso o dall'Ufficio della parte contraente del titolare. Essa può inoltre essere effettuata dall'Ufficio di una parte contraente designata. In questo caso, tuttavia, la restrizione interesserà solo tale parte. La costituzione in pegno, il pignoramento o eventuali restrizioni del diritto a disporre pronunciate da tribunali o da autorità di esecuzione sono possibili forme di limitazione del diritto a disporre. Il ritiro di una tale restrizione del diritto a disporre deve essere comunicato dal suo beneficiario all'Ufficio che ne aveva richiesto l'iscrizione, il quale si occuperà di informare l'OMPI. L'iscrizione della restrizione del diritto a disporre è notificata al titolare dall'OMPI e pubblicata nel bollettino; essa è gratuita.

2.5.8 Divisione di una registrazione internazionale (regola 27bis Res)[5]

Il titolare di una registrazione internazionale con estensione della protezione alla Svizzera può chiedere all'IPI che la parte svizzera della sua registrazione internazionale sia suddivisa in più registrazioni internazionali. La domanda deve contenere indicazioni su come suddividere prodotti e servizi. Dalla divisione scaturiscono registrazioni giuridicamente indipendenti che conservano la data di deposito e di priorità della registrazione originale. La fusione delle registrazioni divise è in seguito possibile (regola 27ter Res).

2.6 Rinnovo della registrazione internazionale («renouvellement»; regole 29 a 31 Res)

Le registrazioni internazionali possono essere rinnovate sempre per un periodo di dieci anni. L'OMPI notifica al titolare del marchio e al suo mandatario la scadenza del termine di protezione sei mesi prima della scadenza (art. 7.3) PM). L'omissione di tale notifica non conferisce tuttavia al titolare o al suo mandatario alcun diritto in relazione al rinnovo (regola 29 Res). Per il rinnovo è sufficiente pagare le tasse esigibili a tal fine (regola 30 Res; si veda la tabella degli emolumenti e tasse, n. 6 allegata al Res; in merito al rinnovo e alla data della designazione successiva, cfr. n. 2.3, pag. 94). Le procedure di rinnovo, su carta o online, avvengono esclusivamente tra il titolare o il suo mandatario da un lato e l'OMPI dall'altro. Siccome non partecipa a questa procedura, l'IPI non trasmette alcuna domanda di rinnovo all'OMPI né riscuote tasse a tal fine.

2.7 Rettifiche («rectifications»; regola 28 Res)

Su richiesta di un Ufficio interessato e in determinati casi del titolare, gli errori contenuti in una registrazione internazionale possono essere rettificati quando:

- l'errore è imputabile all'OMPI. In tal caso l'OMPI può correggere l'errore d'ufficio;
- l'errore è evidente e la correzione è indispensabile;
- l'errore si riferisce ai fatti, ad esempio quando il nome o l'indirizzo del titolare, la data o il numero della registrazione di base non sono corretti.

Il fatto che un titolare abbia dimenticato di designare determinati Paesi nella domanda o abbia dimenticato di menzionare determinati prodotti e servizi non è considerato un errore. Le dimenticanze di questo genere non sono rettificabili ai sensi della regola 28 Res.

Gli errori commessi dall'Ufficio del titolare che interessano i diritti relativi alla registrazione internazionale possono essere rettificati solo se la domanda perviene all'OMPI entro nove mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'iscrizione contenente l'errore. Pertanto, non appena riceve il «certificato di registrazione» o la «notifica» di modifica, il titolare deve assolutamente verificare che l'iscrizione non contenga errori. In caso di errori, deve informare senza indugio l'IPI (se la domanda è stata trattata dall'IPI) affinché quest'ultimo richieda l'iscrizione di una rettifica.

Le rettifiche sono notificate dall'OMPI al titolare e agli Uffici delle parti contraenti designate e pubblicate nel bollettino. Le rettifiche sono gratuite.

[5] In vigore dal 1° febbraio 2019.

I termini previsti per l'esame e l'opposizione all'articolo 5.2) PM ricominciano a decorrere per le parti contraenti designate interessate dalla rettifica se, in seguito a quest'ultima, vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata.

3. Protezione di una registrazione internazionale in Svizzera

In virtù delle disposizioni dell'articolo 5.1) PM, l'IPI esamina tutti i marchi iscritti nel registro internazionale per cui è stata notificata l'estensione della protezione alla Svizzera (cfr. n. 2.2.1, pag. 93)[6]. In caso di irregolarità materiali o formali l'IPI emette un rifiuto provvisorio di protezione (art. 52 OPM) in merito al quale il depositante può prendere posizione[7]. Per quanto riguarda l'esame dei motivi relativi d'esclusione delle registrazioni internazionali designanti la Svizzera si veda la Parte 6, pag. 225 delle presenti Direttive.

3.1 Procedura presso l'OMPI

3.1.1 Calcolo del termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera

Secondo l'articolo 5.2) PM, il termine per esaminare una registrazione internazionale è di un anno rispettivamente di 18 mesi[8] (cfr. n. 3.2.1, pag. 104). Tale termine decorre dalla spedizione della notifica della registrazione internazionale agli Uffici delle parti contraenti designate. L'esame è concluso con la concessione della protezione (cfr. n. 3.1.2, pag. 101) oppure con il rilascio di una notifica concernente il rifiuto provvisorio (cfr. n. 3.1.3, pag. 102).

3.1.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) Res

Quando non vi sia alcun motivo di rifiuto, l'IPI invia all'OMPI entro il termine di 12 rispettivamente 18 mesi (art. 5.2) PM) una dichiarazione di concessione della protezione («déclaration d'octroi de la protection»). Il titolare della registrazione internazionale viene dunque informato in merito alla concessione della protezione per il tramite dell'OMPI.

---

[6] Un eventuale rifiuto di protezione emesso a questo titolo deve potersi fondare sui motivi citati nella CUP; cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce'Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.).

[7] Dal 1º gennaio 2017 l'IPI può emettere un rifiuto di protezione per motivi formali (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. a LPM nell'art. 52 OPM). Ciò consente in particolare all'IPI di respingere le formulazioni di prodotti e servizi palesemente non ammesse secondo la sua prassi. Cfr. il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», Berna, 2 settembre 2015 in merito all'articolo 52 capoverso 1 lettera a OPM, pag. 9, reperibile alla pagina https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_esplicativo_IT.pdf.

[8] La Svizzera ha emesso una relativa dichiarazione ai sensi dell'articolo 5.2)b) PM.

3.1.3 Contenuto della notifica di un rifiuto provvisorio

Un rifiuto provvisorio deve essere trasmesso alla posta o elettronicamente al più tardi l'ultimo giorno del termine stabilito dall'articolo 5.2) PM (regola 18 Res, istruzioni amministrative 11 e 14). Per l'osservanza del termine è quindi determinante la data dell'invio e non la data di ricezione. Oltre al numero della registrazione internazionale, vi devono figurare i motivi del rifiuto provvisorio, le basi legali, i prodotti e/o i servizi interessati dal rifiuto e il termine di risposta (art. 5.2) PM e regola 17 Res). Nel rifiuto provvisorio l'IPI indica esplicitamente i prodotti e/o servizi che non sono oggetto di rifiuto.

3.1.4 Avvisi d'irregolarità («avis d'irrégularités»; regola 18 Res)

Quando l'IPI notifica un rifiuto provvisorio che non soddisfa una delle condizioni previste dal PM o dal Res, l'OMPI trasmette all'IPI un avviso d'irregolarità conformemente alla regola 18 Res. Tranne nel caso delle irregolarità previste alla regola 18.1)a) Res (segnatamente il rifiuto tardivo), l'IPI dispone di un termine di due mesi a decorrere dall'avviso d'irregolarità per regolarizzare il suo rifiuto provvisorio. Se la notifica regolarizzata è inviata entro il termine summenzionato, sarà considerata come inviata alla data alla quale la notifica irregolare era stata trasmessa alla posta o trasmessa elettronicamente all'Ufficio internazionale (regola 18.1)d) Res). Al titolare è accordato un nuovo termine di cinque mesi a decorrere dall'emissione della notifica regolarizzata per rispondere al rifiuto provvisorio.

3.1.5 Limitazione, rinuncia e radiazione (regola 25 Res)

Al fine di sormontare i motivi invocati nel rifiuto provvisorio, il titolare può nel corso della procedura limitare la lista dei prodotti e servizi, rinunciare alla propria registrazione internazionale o radiarla totalmente o parzialmente. L'OMPI comunica tali modifiche alle parti contraenti designate, le quali devono quindi esaminare le relative conseguenze sulla procedura in corso. Qualora una domanda di modifica sia in corso di trattamento dall'OMPI, si consiglia d'informarne l'IPI affinché quest'ultimo attenda la registrazione di tale modifica prima di emettere una decisione.

A) Limitazione ai sensi della regola 25.1)a)ii) Res

Il titolare interessato da un rifiuto provvisorio può decidere di limitare la propria lista di prodotti e di servizi con effetti per la Svizzera per il tramite dell'OMPI (cfr. n. 2.4.2, pag. 96)[9]. Ricevuta la notifica dall'OMPI, l'IPI esamina se tale limitazione ha un influsso sulla procedura d'esame. Se la limitazione permette di accettare il segno (tale è il caso quando i prodotti e/o servizi che sono stati oggetto del rifiuto provvisorio non sono più rivendicati), l'IPI notifica all'OMPI una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter 2)i) Res che si riferisce alla limitazione applicata nel corso della procedura. Successivamente l'OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario iscritto nel registro.

Se il segno non può tuttavia ottenere la protezione grazie alla limitazione, la procedura prosegue, ma si fonda sulla formulazione limitata della lista dei prodotti e dei servizi.

[9] Qualora il titolare accetti una limitazione proposta dall'IPI, in via eccezionale può trasmetterla direttamente all'IPI (cfr. n. 3.2.5 lett. C), pag. 106).

L'IPI non è tenuto ad accettare ogni tipo di limitazione: la regola 27.5) Res permette in effetti all'Ufficio di una parte contraente designata di dichiarare che una limitazione non produce effetti sul suo territorio. L'IPI si avvale di questa possibilità segnatamente nei casi in cui la limitazione contiene un termine inappropriato (p.es. una denominazione d'origine protetta quale denominazione generica) o si tratta in realtà di un'estensione della lista dei prodotti e dei servizi. Una tale dichiarazione deve tuttavia essere trasmessa entro 18 mesi a decorrere dalla data alla quale la limitazione è stata notificata all'Ufficio della parte contraente interessata (regola 27.5)c) Res).

B) Rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) Res

Il titolare può rinunciare in ogni momento alla protezione in un determinato Paese richiedendo l'iscrizione di una rinuncia che concerne questa parte per tutti i prodotti e/o i servizi (cfr. n. 2.4.3, pag. 96). La rinuncia è iscritta nel registro internazionale e in seguito notificata agli Uffici interessati. Per effetto della rinuncia alla protezione della registrazione internazionale in Svizzera, viene meno l'oggetto della procedura che si conclude senza altre formalità, ossia senza l'emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è stata emessa).

C) Radiazione ai sensi della regola 25.1)a)v) Res

Il titolare può radiare la registrazione internazionale nei confronti di tutte le parti contraenti designate per la totalità o una parte dei prodotti e/o dei servizi (cfr. n. 2.5.3, pag. 98). La domanda di radiazione è inoltrata all'OMPI, iscritta nel registro e notificata alle parti contraenti designate. Per quanto riguarda le conseguenze su una procedura in corso, occorre operare una distinzione a seconda della portata della radiazione.

- Radiazione totale: quando il titolare radia totalmente la sua registrazione internazionale, la procedura in corso non ha più oggetto ed è conclusa senza altre formalità, ossia senza l'emissione di una decisione formale (lo stesso accade quando una notifica di rifiuto provvisorio è già stata emessa).
- Radiazione parziale: quando il titolare radia parzialmente la sua registrazione internazionale, l'IPI deve esaminare le conseguenze di tale radiazione sulla procedura in corso. Nel caso la radiazione permette di concedere la protezione alla registrazione internazionale per la parte restante di prodotti e/o servizi (tale è il caso quando il rifiuto provvisorio concerneva esclusivamente i prodotti e/o servizi oramai radiati), l'IPI notifica all'OMPI una dichiarazione di concessione della protezione che si riferisce espressamente alla radiazione parziale effettuata nel corso della procedura. Successivamente l'OMPI comunica tale dichiarazione al titolare o al suo mandatario. Se la radiazione parziale, invece, non permette di rimediare alle obiezioni emesse nel rifiuto provvisorio, la procedura prosegue ma si fonda sulla formulazione parzialmente radiata della lista dei prodotti e dei servizi (si vedano le differenze tra limitazione e radiazione parziale, cfr. n. 2.4.2, pag. 96).

3.1.6 Conferma o ritiro di un rifiuto provvisorio (regole 18ter 2), 3) e 4) Res)

Una volta notificato un rifiuto provvisorio all'OMPI, la procedura presso l'OMPI deve concludersi con una dichiarazione che indichi se la protezione del marchio è rifiutata oppure se è concessa, totalmente o parzialmente. Tali dichiarazioni ai sensi della regola 18ter 2) o 3)

Res sono comunicate all'OMPI che le trasmette al titolare o al suo mandatario. Poiché il rifiuto rispettivamente la protezione parziale è decisa formalmente a livello di procedura presso l'IPI, in linea di principio le dichiarazioni concernenti il rifiuto o la protezione parziale presso l'OMPI hanno effetto dichiarativo.

Tuttavia, quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, la dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) Res, che è comunicata al titolare per il tramite dell'OMPI, fa decorrere sia il termine per chiedere il proseguimento della procedura secondo l'articolo 41 LPM sia il termine per presentare ricorso. Nella misura in cui il titolare utilizza uno dei rimedi giuridici a sua disposizione, l'IPI dovrà informare l'OMPI dell'esito della procedura. Questa comunicazione deve essere effettuata solo se la decisione finale definitiva non corrisponde alla dichiarazione iniziale. In tal caso l'IPI notifica una dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) Res.

3.1.7 Invalidazione («invalidation»; regola 19 Res)

Per invalidazione si intende qualsiasi decisione dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente del Paese interessato per mezzo della quale l'effetto di una registrazione internazionale è annullato o revocato sul territorio di tale parte contraente designata. L'invalidazione può anche essere applicata solo a taluni dei prodotti e/o dei servizi protetti. Quando viene a conoscenza di una tale invalidazione, l'Ufficio della parte contraente interessata deve notificare all'OMPI la decisione così come i prodotti e/o i servizi ai quali si riferisce. Queste indicazioni sono iscritte nel registro internazionale e pubblicate nel bollettino. L'OMPI informa il titolare dell'invalidazione e, se richiesto, comunica all'Ufficio della parte contraente interessata la data dell'invalidazione. L'iscrizione di un'invalidazione è gratuita.

3.1.8 Rettifica (regola 28 Res)

Un errore relativo a una registrazione internazionale può essere rettificato (regola 28 Res). La rettifica è notificata alle parti contraenti designate, che dispongono quindi di un nuovo termine di un anno o di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio se, in seguito alla rettifica, vi sono motivi di rifiuto che non si applicavano alla registrazione internazionale così come inizialmente notificata. Una registrazione internazionale rettificata è pertanto sottoposta a un nuovo esame da parte dell'IPI. Se è già pendente una procedura dinanzi all'IPI, quest'ultimo esamina le conseguenze della rettifica su tale procedura e, all'occorrenza, notifica un nuovo rifiuto provvisorio che tiene conto della rettifica. Tale rifiuto fa decorrere un nuovo termine di risposta di cinque mesi. La rettifica potrebbe altresì consentire di ammettere il segno alla protezione. In tal caso l'IPI notifica una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2) Res che si riferisce espressamente alla suddetta rettifica.

3.2 Procedura presso l'IPI

3.2.1 Termine per esaminare le registrazioni internazionali designanti la Svizzera

Quando le condizioni della domanda internazionale sono soddisfatte, l'OMPI iscrive nel registro internazionale la registrazione internazionale e la notifica agli Uffici delle parti

contraenti designate. Le parti contraenti designate dispongono quindi di un termine di un anno o di 18 mesi (art. 5.2) PM) a decorrere dalla notifica («date de notification») per notificare un rifiuto provvisorio di protezione[10]. L'IPI dispone di un termine di 18 mesi per notificare un rifiuto provvisorio concernente una registrazione internazionale sulla base del PM[11]. Poiché il termine di 18 mesi secondo l'articolo 5.2)b) PM è applicabile solo quando la Svizzera è designata in una registrazione internazionale il cui Ufficio d'origine ha aderito esclusivamente al PM (art. 9^{sexies} 1)b) PM), nella maggior parte dei casi l'esame viene effettuato entro un termine di un anno. Per tale motivo, soltanto in casi eccezionali un titolare riceverà un rifiuto provvisorio dopo tale termine.

Se un titolare desidera che la sua registrazione internazionale sia esaminata entro un termine più breve, dietro pagamento di una tassa, ha la possibilità di richiedere l'esame dei motivi assoluti nell'ambito di una procedura accelerata conformemente all'articolo 18*a* OPM (cfr. n. 3.2.8, pag. 107).

3.2.2 Notifica concernente la concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1) Res

Secondo la regola 18ter 1) Res, le dichiarazioni di concessione della protezione (non precedute da un rifiuto provvisorio di protezione) sono obbligatorie[12]. Queste devono essere trasmesse all'OMPI dalla parte contraente designata. I titolari delle registrazioni internazionali vengono informati in merito alla concessione della protezione dall'OMPI (cfr. n. 3.1.2, pag. 101).

3.2.3 Notifica di un rifiuto provvisorio e termine di risposta

Quando vi sono motivi di esclusione, l'IPI notifica un rifiuto provvisorio all'OMPI, la quale lo inoltra al titolare della registrazione internazionale interessato o al suo mandatario iscritto presso l'OMPI. Il rifiuto provvisorio può concernere tutti i prodotti e/o servizi («refus total») o solo una parte di essi («refus partiel»).

Il titolare dispone quindi di un termine di cinque mesi per rispondere. Si tratta di un termine amministrativo fissato dall'IPI (e non di un termine legale) (cfr. Parte 1, n. 5.5, segg., pag. 31). Tale termine inizia a decorrere dall'emissione del rifiuto provvisorio e non dalla ricezione del rifiuto da parte del titolare o del suo mandatario iscritto nel registro.

3.2.4 Rappresentanza e recapito

Il titolare domiciliato all'estero ha bisogno di un recapito in Svizzera per fare valere i suoi diritti (art. 42 LPM; cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26). Qualora il titolare designi un rappresentante, anche quest'ultimo deve disporre di un recapito in Svizzera (nel caso si tratti di un rappresentante residente all'estero), e deve disporre di una procura (cfr. Parte 1, n. 4.2,

[10] Cfr. TAF, sic! 2009, 417, consid. 3 – Sky / SkySIM; TAF, sic! 2008, 51, consid. 2 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale).

[11] La Svizzera ha rilasciato la dichiarazione relativa ai sensi dell'art. 5.2)b) PM.

[12] Questa disposizione è in particolare tesa a informare i titolari sullo stato della concessione della protezione per la loro registrazione internazionale nelle parti contraenti designate.

pag. 25); una procura per sostituzione da parte del mandatario iscritto presso l'OMPI è ammessa.

Quando l'IPI presenta una proposta concreta di limitazione della lista dei prodotti e dei servizi (segnatamente una proposta di limitazione geografica) o una proposta di limitazione dell'oggetto della protezione (segnatamente per mezzo di una rivendicazione di colore negativa), il titolare o il suo mandatario iscritto presso l'OMPI può dichiarare in una delle lingue ufficiali dell'IPI, di accettare la limitazione, direttamente all'IPI e senza avvalersi di un recapito in Svizzera. Non si intrattiene alcuna corrispondenza con il titolare o con il suo mandatario. La registrazione internazionale è protetta in Svizzera con la limitazione proposta dall'IPI (la procedura si conclude quindi con l'emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2)ii)Res, non soggetta a ricorso).

3.2.5 Procedura in seguito a una risposta del titolare

Quando il titolare risponde al rifiuto provvisorio, in linea di massima la procedura è identica a quella nazionale.

A) Mantenimento del rifiuto provvisorio

Quando l'IPI per mezzo di un cosiddetto «mantenimento» si attiene, totalmente o parzialmente, ai propri motivi di rifiuto (art. 17 cpv. 2 OPM), conclude la procedura emettendo una decisione. Il titolare può allora ricorrere presso il TAF entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 31, 32 e 33 lett. e LTAF). Una volta entrata in vigore la decisione, l'IPI comunica all'OMPI il risultato finale della procedura tramite l'emissione di una dichiarazione ai sensi della regola 18ter2) o 3) Res.

B) Ritiro del rifiuto provvisorio

Quando l'IPI, sulla base delle argomentazioni inoltrate, riconsidera la sua valutazione iniziale e decide di concedere la protezione in Svizzera alla registrazione internazionale, conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 2)i) Res, indirizzata direttamente all'OMPI.

C) Il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e dei servizi

Quando il titolare accetta o propone una limitazione della lista dei prodotti e dei servizi che consente di conferire la protezione al segno, l'IPI conclude la procedura emettendo una dichiarazione di concessione parziale della protezione senza rimedi giuridici ai sensi della regola 18ter 2)ii) Res. Dunque, quando il titolare accetta una limitazione proposta dall'IPI o quando l'IPI accetta una proposta di limitazione presentata dal titolare, l'IPI non notifica una decisione al titolare (cfr. n. 3.2.4, pag. 105). Se in un secondo momento vuole contestare il suo dichiarato consenso alla limitazione, il titolare deve rispettare le condizioni molto severe della procedura di riesame.

D) Il titolare rinuncia alla protezione in Svizzera

Una rinuncia ai sensi della regola 25.1)a)iii) Res non può essere presentata direttamente presso la parte contraente designata (cfr. n. 2.4.3, pag. 96). Di conseguenza, l'IPI non può entrare nel merito su una richiesta di questo genere.

Se un titolare non desidera più che la sua registrazione internazionale sia protetta nel territorio svizzero, esso può procedere in due maniere: chiedere all'IPI l'emissione di una decisione finale seguita da una dichiarazione di rifiuto totale e definitivo presso l'OMPI ai sensi della regola 18ter 3) Res oppure dichiarare una rinuncia della protezione direttamente presso l'OMPI ai sensi della regola 25.1)a)iii) Res.

3.2.6 Procedura nel caso in cui il titolare non risponda al rifiuto

Quando il titolare non risponde al rifiuto provvisorio entro il termine di cinque mesi, l'IPI emette una dichiarazione di concessione parziale della protezione oppure una dichiarazione di rifiuto ai sensi della regola 18ter 2)ii) o 3) Res con l'indicazione dei rimedi giuridici e della possibilità di chiedere il proseguimento della procedura conformemente all'articolo 41 LPM.

Se il titolare chiede il proseguimento della procedura e le condizioni previste sono soddisfatte, la procedura prosegue come indicato al n. 3.2.5, pag. 106 senza che l'IPI ritiri la sua dichiarazione precedentemente menzionata. Quando la procedura è conclusa tramite una decisione dell'IPI entrata in vigore o di un'autorità di ricorso e tale decisione conferma il contenuto della dichiarazione secondo la regola 18ter 2) o 3) Res già iscritta, l'IPI non emette una nuova dichiarazione. Per contro, una dichiarazione ai sensi della regola 18ter 4) Res è emessa nel caso in cui il contenuto della decisione finale diverga da quello della dichiarazione ai sensi della regola 18ter 2) o 3) Res (cfr. paragrafo precedente).

3.2.7 Proseguimento della procedura

Analogamente alla procedura di registrazione di un marchio nazionale, il titolare può chiedere il proseguimento della procedura in conformità all'articolo 41 LPM (per quanto riguarda le condizioni di applicazione di questa disposizione si veda la Parte 1, n. 5.5.8, pag. 36).

3.2.8 Procedura d'esame accelerata

L'articolo 18*a* OPM prevede che il titolare di una registrazione internazionale possa domandare che l'esame sia attuato secondo una procedura accelerata. Per quanto riguarda le condizioni formali legate a questa procedura si veda la Parte 2, n. 3.5, pag. 66.

Una richiesta d'esame accelerato può essere presentata prima della scadenza del termine di rifiuto applicabile o dopo la notifica di un rifiuto provvisorio di protezione basato su motivi formali o assoluti.

A) Richiesta d'esame accelerato prima della scadenza del termine di rifiuto provvisorio

   In questo caso l'IPI esamina la registrazione internazionale non appena riceve il pagamento della tassa. Se la protezione della registrazione internazionale può essere accordata, il titolare è informato tramite una dichiarazione di concessione della protezione conformemente alla regola 18ter 1) Res. Una tale dichiarazione, tuttavia, è notificata solo alla scadenza del termine di opposizione. Se il marchio deve essere rifiutato, l'IPI notifica in tempi brevi un rifiuto provvisorio basato su motivi formali o assoluti. La procedura prosegue quindi come indicato dal n. 3.2.2, pag. 105 al n. 3.2.6, pag. 107 e seguenti.

B) Richiesta d’esame accelerato dopo la notifica di un rifiuto provvisorio

In questo caso l’IPI applica la procedura accelerata agli ulteriori scambi di allegati tra l’IPI e il titolare non appena riceve il pagamento della tassa.

La legislazione non prevede una procedura accelerata per l’esame dei motivi relativi.

Parte 5 – Esame materiale di un marchio

1. Basi giuridiche

Art. 1 cpv. 1 LPM

> Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda.

Art. 30 cpv. 2 lett. c, d e e nonché cpv. 3 LPM

> [L'IPI] Respinge la domanda di registrazione se:
>
> c. vi sono motivi assoluti d'esclusione;
>
> d. il marchio di garanzia o il marchio collettivo non soddisfanno le esigenze previste dagli articoli 21 a 23;
>
> e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27*a*–27*c*.
>
> L'IPI registra il marchio in assenza di motivi d'esclusione.

Art. 2 LPM: motivi assoluti d'esclusione

> Sono esclusi dalla protezione come marchi:
>
> a. i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono;
>
> b. le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica;
>
> c. i segni che possono indurre in errore;
>
> d. i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente.

Queste disposizioni nazionali corrispondono sostanzialmente[1] alle prescrizioni dell'articolo 6^{quinquies} lett. B n. 2 e 3 CUP, di cui occorre tenere conto nell'ambito dell'esame delle domande di estensione della protezione di marchi internazionali alla Svizzera (cfr. Parte 4, n. 2, pag. 92).

2. Funzione del marchio e attitudine a costituire un marchio

L'articolo 1 capoverso 1 LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. In qualità di contrassegno il marchio ha anzitutto una funzione distintiva: è atto a individualizzare i prodotti e i servizi contrassegnati di maniera che ai destinatari sia possibile riconoscere ad ogni momento i prodotti di una determinata azienda nella moltitudine di offerte sul mercato e quindi distinguerli da quelli

[1] In merito alle riserve cfr. n. 7.1, pag. 171.

degli altri offerenti[2]. Il marchio svolge altresì una funzione di provenienza[3]: garantisce che tutti i prodotti contrassegnati provengano da un'azienda determinata (o da un'azienda appartenente a un gruppo di aziende strettamente legate sotto il profilo economico).

Un segno è atto a costituire un marchio se, considerato in astratto – ossia indipendentemente da prodotti o servizi specifici – è idoneo a svolgere la funzione di marchio[4]. L'attitudine a costituire un marchio è pertanto anche chiamata carattere distintivo astratto[5]. Solo i segni che il pubblico non può in nessun caso comprendere e riconoscere come contrassegno di un determinato titolare di un marchio non sono atti a costituire un marchio. Oltre ai segni eccessivamente complessi (p.es. i codici a barre) non sono atti a costituire un marchio i segni che non sono percepiti dai destinatari come dei contrassegni unitari e indivisibili. Tale è il caso, quando non sorge un'impressione d'insieme completa, come ad esempio nel caso di testi o melodie piuttosto lunghi[6].

3. Principi generali relativi ai motivi assoluti d'esclusione

3.1 Criteri d'esame identici per tutte le categorie e tutti i tipi di marchi

I criteri applicati nell'ambito dell'esame materiale dei depositi nazionali di marchi e delle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera sono essenzialmente[7] identici[8].

Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione per le tre categorie di marchi, ovvero il marchio individuale, il marchio di garanzia e il marchio collettivo, valgono gli stessi criteri di valutazione. Ciò vale anche per i diversi tipi di marchi (p.es. i marchi verbali, figurativi o di colore, marchi verbali/figurativi combinati, marchi tridimensionali, ecc.). Nell'ambito della valutazione possono tuttavia emergere differenze determinate dal fatto che il pubblico non

[2] Cfr. DTF 148 III 257, consid. 6.2.1 – FIFA / PUMA; DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3 – Sedia (marchio tridimensionale); TAF B-2418/2014, consid. 3 – Pulsante (marchio figurativo).

[3] DTF 128 III 454, consid. 2 – YUKON; DTF 135 III 359, consid. 2.5.3 – (marchio acustico); TAF B-2828/2010, consid. 2 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

[4] TAF B-5456/2009, consid. 2.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

[5] È necessario distinguere il carattere distintivo astratto, indipendente da prodotti e servizi, di cui all'art. 1 cpv. 1 LPM, dal carattere distintivo concreto esaminato ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM in relazione ai prodotti e/o ai servizi concretamente rivendicati (cfr. n. 4.2, pag. 119).

[6] Cfr. in merito all'orecchiabilità rispettivamente alla lunghezza di una melodia DTF 135 III 359, consid. 2.5.6 – (marchio acustico); cfr. anche TAF B-8240/2010, consid. 3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.

[7] In merito all'eccezione a questo principio cfr. n. 7.1, pag. 171.

[8] I termini «domanda di registrazione di un marchio», «depositante» e «rigetto della domanda di registrazione di un marchio» impiegati nella Parte 5 si riferiscono non solo ai marchi svizzeri ma anche alle registrazioni internazionali con estensione della protezione alla Svizzera e stanno a titolo rappresentativo segnatamente per i termini analoghi «domanda di estensione della protezione», «titolare del marchio internazionale» e «rifiuto di protezione».

percepisce tutti i tipi di segni allo stesso modo[9]. La percezione di un segno costituito ad esempio dalla forma, dal colore o dal motivo del prodotto stesso non corrisponde necessariamente a quella di un segno completamente indipendente dall'aspetto esterno del prodotto. Di conseguenza, in sede di valutazione della percezione dei destinatari, l'IPI distingue tra segni convenzionali (cfr. lett. A, pag. 123) e non convenzionali (cfr. lett. B, pag. 152). L'articolo 2 lettera a LPM non si applica ai marchi geografici (art. 27*a* LPM).

3.2 Impressione d'insieme

Nell'ambito della valutazione di un segno è anzitutto determinante l'impressione d'insieme[10]. Questa risulta dalla combinazione di tutti gli elementi da cui è costituito il segno, come ad esempio il grado descrittivo della parola/delle parole, la grafia, la rappresentazione grafica e i colori[11]. L'impatto di ciascun elemento sull'impressione d'insieme deve essere valutato caso per caso.

Mentre la combinazione di elementi di dominio pubblico con elementi dotati di carattere distintivo può generare un insieme ammissibile alla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, segni che possono indurre in errore (art. 2 lett. c LPM) e quelli in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 2 lett. d LPM) non sono in linea di massima ammessi alla protezione neanche se combinati con elementi ammessi alla protezione[12]. Tali segni sono di norma esclusi dalla protezione come marchi[13]. Una valutazione differenziata si presenta se ci sono modifiche o mutilazioni[14]: benché possano, infatti, rendere un segno ammissibile alla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, gli ostacoli alla protezione di cui alle lettere c e d dell'articolo 2 LPM restano in linea di principio immutati se il significato del segno è riconoscibile nonostante la modifica linguistica[15].

3.3 Relazione con i prodotti e servizi

Nessun segno è esaminato in maniera astratta. L'esistenza di motivi di esclusione deve sempre essere verificata in relazione ai prodotti e/o servizi per cui il segno è rivendicato

---

[9] DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

[10] DTF 148 III 257, consid. 6.2.2 – FIFA / PUMA; DTF 143 III127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 659, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-6629/2011, consid. E 5.1 – ASV.

[11] TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT; TAF B-1643/2007, consid. 6 – basilea PHARMACEUTICA (fig.). Per i marchi verbali/figurativi combinati cfr. n. 4.6, pag. 144.

[12] Cfr. in merito all'art. 2 lett. c LPM DTF 148 III 257, consid. 3.1.2 – FIFA / PUMA e TAF B-1988/2009, consid. 4.3 – EAU DE LIERRE diptyque 34 boulevard saint germain paris 5e (fig.) nonché in merito all'art. 2 lett. d LPM TAF B-1440/2019, consid. 4.1 – Cervo con croce (marchio figurativo).

[13] Un'eccezione è data in quei casi particolari in cui ulteriori elementi del segno ammessi alla protezione apportano all'elemento problematico un mutamento di significato evidentemente riconoscibile.

[14] Cfr. n. 4.4.9.2, pag. 139 e n. 8.6.1, pag. 192.

[15] In relazione alla violazione del diritto vigente ai sensi dell'art. 2 lett. d LPM devono essere considerate le disposizioni di leggi speciali (cfr. n. 5.2, pag. 168 segg. e n. 8.7, pag. 193 segg.).

concretamente[16]. In linea di massima un segno è escluso dalla protezione anche se il motivo di esclusione riguarda solo una parte dei prodotti o servizi che rientrano sotto il termine generale[17]. Occorre verificare di caso in caso se un termine rientra in un determinato termine generale. La subordinazione di un prodotto a più termini generali non è esclusa per principio (in merito alla definizione dei termini cfr. Parte 2, n. 4.5 e n. 4.6, pag. 74 segg.)[18]. L'IPI ammette un segno alla protezione d'ufficio per tutti i prodotti o servizi per cui non vi sono motivi di esclusione; a tale fine non è necessaria una domanda sussidiaria esplicita[19].

3.4 Valutazione in base alla domanda di registrazione

Oggetto dell'esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati; l'esame è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione[20]. Gli elementi non riconoscibili della raffigurazione contenuta nella domanda non sono considerati[21].Nel contesto dei depositi elettronici di marchi svizzeri, l'esame è effettuato sulla base di una copia standardizzata stampata a colori inalterabili della raffigurazione digitale dell'estratto di registro «certificato di deposito»[22]; nel caso delle domande internazionali sono determinanti le raffigurazioni sul «certificato di registrazione»[23]. In entrambi i casi, non sono determinanti le raffigurazioni ingrandibili che si trovano nelle diverse banche dati online[24]. Non vengono considerate le circostanze o il motivo della domanda di registrazione[25]. Fatta eccezione del caso che sia fatta valere l'imposizione del marchio, anche le circostanze dell'uso precedente del segno non sono

[16] TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; cfr. anche TAF B-5608/2019, consid. 5.1 – UMBRA SHEER.

[17] Cfr. p.es. in merito ai marchi di forma TF 4A_483/2019, consid. 3.5.2 – Cane/Elfo (marchi tridimensionali);TAF B-7419/2006, consid. 6.1.1 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TAF B-6953/2018, consid. 5.3.7 – Motivo a quadri (marchio di posizione) e in merito alle indicazioni descrittive TF 4A_618/2016, consid. 4.3 – CAR-NET; TAF B-283/2012, consid. 7.1.2 – NOBLEWOOD. Tale principio non vale nel caso d'esame di rischio palese d'indurre in errore, se il segno non può trarre in inganno per un prodotto il quale rientra sotto un termine generale (cfr. n. 5.2, pag. 168).

[18] TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

[19] TAF B-8515/2007, consid. 4 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale).

[20] Cfr. in merito al rischio di indurre in errore DTF 148 III 257, consid. 3.2.1 – FIFA / PUMA e al dominio pubblico DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 120 II 310, consid. 3a – The Original (marchio tridimensionale); TAF B-5183/2015, consid. 5 – Rosa (marchio di colore).

[21] Cfr. TF 4A_483/2019, consid. 3.5.3 – Cane/Elfo (marchio tridimensionale).

[22] TAF B-3981/2021, consid. 4.4.5 seg. – NEMIROFF (marchio tridimensionale).

[23] La raffigurazione sul certificato di registrazione («Certificat d'enregistrement») corrisponde a quella sulla «Notification d'enregistrement» (Pdf) nella banca dati dei marchi interna dell'IPI.

[24] Cfr. TAF B-3981/2021, consid. 4.4.6 – NEMIROFF (marchio tridimensionale).

[25] TAF B-4848/2013, consid. 4.4 – COURONNÉ; TAF B-2713/2009, consid. 4 – simbolo USB wireless (marchio figurativo).

prese in esame[26]. Neppure le modalità del futuro uso del segno, ossia se e come il depositante intenda usare effettivamente il marchio, sono rilevanti in sede d'esame[27].

3.5 Valutazione dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate

La valutazione di un segno si basa sulla sua presunta comprensione di una parte importante (*erheblichen*)[28] o non trascurabile (*nicht unbedeutenden*)[29] delle cerchie commerciali svizzere interessate[30]. Ci si basa in linea di principio sulla percezione dei potenziali[31] destinatari dei prodotti e/o servizi in questione[32] che, secondo il caso, sono i destinatari medi e/o le cerchie specializzate[33]; sono da considerare anche i destinatari intermediari[34]. Nell'ambito dell'esame del carattere di dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno o alla comprensione dei (potenziali) concorrenti[35]; cfr. n. 4.3.2, pag. 121.

Per la determinazione dei destinatari e della concorrenza è determinante la lista dei prodotti e dei servizi secondo la domanda di registrazione[36] (cfr. anche sopra n. 3.4).

Al grado di attenzione che i consumatori finali accordano ai segni che contrassegnano le merci d'uso quotidiano non vanno sottoposte condizioni esageratamente elevate[37]; si

---

[26] TF 4A_503/2018, consid. 2.3.1 – APPLE; DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); cfr. anche TAF B-4763/2012, consid. 2.1 – BETONHÜLSE. Cfr. inoltre n. 4.3.1, pag. 120.

[27] Cfr. TF 4A_227/2022, consid. 2.1.3 – Lambda (marchio figurativo); DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TAF B-7425/2006, consid. 3.2 – Choco Stars.

[28] Cfr. TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – Avantgarde; TAF B-2854/2010, consid. 3 – PROSERIES; TAF B-4080/2008, consid. 2.6 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

[29] Cfr. TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; TAF B-1785/2014, consid. 3.6 – HYDE PARK; TAF B-1646/2013, consid. 3.4 – TegoPort.

[30] In merito alla prassi parzialmente diversa nella valutazione dei motivi d'esclusione secondo l'art. 2 lett. d LPM cfr. n. 6, pag. 169 e n. 7, pag. 171.

[31] Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; DTF 135 III 416, consid. 2.4 – CALVI (fig.); TAF B-600/2018, consid. 2.2 – hype. (fig.); TAF B-2217/2014, consid. 3.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

[32] TF, sic! 2007, 824, consid. 6.1 seg. – Turbinenfuss (marchio tridimensionale); TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3052/2009, consid. 4 – DIAMONDS OF THE TSARS.

[33] TAF B-4697/2014, consid. 5.3 – Apotheken Cockpit; TAF B-1364/2008, consid. 3.4 – ON THE BEACH.

[34] TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.3 – Wilson ([traduzione] "possono essere interpellati anche le cerchie specializzate o gli intermediari"); TAF B-5484/2013, consid. 2.3 – COMPANIONS; TAF B 2418/2014, consid. 3.1 – Pulsante (marchio figurativo).

[35] Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU; TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL; TAF B-279/2010, consid. 3 – Paris Re.

[36] TAF B-8005/2010, consid. 3 – Cleantech Switzerland; TAF B-2828/2010, consid. 5.2.2 – valigia rossa (marchio tridimensionale).

[37] TF 4A_301/2019, consid. 3.2 – Scatola ovale (marchio tridimensionale).

presume un'attenzione media[38]. Secondo la prassi dell'IPI, il destinatario medio è una persona mediamente informata, attenta e ragionevole; in questo caso non si possono supporre conoscenze che richiedano interessi o ricerche particolari[39]. Qualora siano interessate cerchie specializzate l'IPI presuppone di massima un livello di attenzione più elevato, rispettivamente conoscenze specialistiche più approfondite (in merito alle conoscenze linguistiche cfr. di seguito n. 3.6). Un segno è escluso dalla protezione se sussistono motivi di esclusione anche solo dal punto di vista di una delle cerchie commerciali interessate[40]; la grandezza delle cerchie commerciali interessate rispettivamente la proporzione numerica che esse hanno tra di loro non sono rilevanti[41]. A titolo d'esempio, basta che le cerchie specializzate percepiscano il segno come descrittivo perché esso sia considerato appartenere al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM[42].

3.6 Lingue contemplate

Sotto il profilo linguistico l'esame contempla anzitutto l'italiano, il tedesco, lo svizzero tedesco, il francese e il romancio. Ogni lingua ha lo stesso valore, ciò significa che un segno è escluso dalla protezione come marchio se la sua comprensione in una delle regioni linguistiche della Svizzera lo rende inammissibile alla protezione[43].

Le lingue straniere entrano in linea di conto se una parola può essere considerata conosciuta da una parte significativa delle cerchie commerciali determinanti [44]. Questo dipende dai singoli casi. La diffusione di parole appartenenti al vocabolario di base della lingua inglese è senz'altro accettata[45]; va notato che si parte dal presupposto che i destinatari medi non

[38] DTF 137 III 403, consid. 3.3.6 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.3 – Sedia (marchio tridimensionale).

[39] TAF B-7427/2006, consid. 3.4 – Chocolat Pavot (fig.).

[40] TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-8058/2010, consid. 4.2 – IRONWOOD; TAF B-1228/2010, consid. 2.3 – ONTARGET TAF B-4053/2009, consid. 3 – easyweiss; TAF B-990/2009, consid. 3 – BIOTECH ACCELERATOR; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank.

[41] Cfr. TF 4A 500/2022, consid. 4 – AI Brain; TF 4A_65/2022, consid. 4.3 – FACTFULNESS; TF, sic! 2013, 533, consid. 3.2.2 – Wilson; seguono il parere del TF p.es. TAF B-107/2018, consid. 3.1.1.3 – ALOFT; TAF B-1394/2016, consid. 6.1.1.3 – LOCKIT; parere diverso in TAF B-5608/2019, consid. 3.2 – UMBRA SHEER; TAF B-684/2016, consid. 2.5 – POSTAUTO.

[42] TAF B-283/2012, consid. 4.2 e 5 – NOBLEWOOD; TAF B-6629/2011, consid. 5.1 – ASV; cfr. anche TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; CRPI, sic! 2003, 806, consid. 4 – SMArt; parere diverso in TAF B-7995/2016, consid. 4.1 – TOUCH ID.

[43] DTF 148 III 257, consid. 6.2.2 – FIFA / PUMA; TF 4A_266/2013, consid. 2.1.2 – Ce'Real; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-4260/2020, consid. 2.3 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.).

[44] Cfr. TF 4A_503/2018, consid. 2.3.1 – APPLE; TAF B-1015/2021, consid. 4.2 – SHAVETTE. Può succedere che una parola straniera diventi una denominazione generica settoriale, che anche il vasto pubblico è in grado di comprendere (cfr. TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET). Per la valutazione della violazione dell'ordine pubblico o dei buoni costumi occorre sempre prendere in considerazione anche il significato delle parole straniere (cfr. n. 6, pag. 169).

[45] TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3377/2010, consid. 5.2 – RADIANT APRICOT; TAF B-1364/2008, consid. 3.2 – ON THE BEACH; CRPI, sic! 2003, 802, consid. 4 – WE KEEP OUR PROMISES.

capiscono solo i vocaboli di facile comprensione ma anche costruzioni più complesse[46]. Il solo fatto che un segno si componga di elementi verbali che non appartengono a una delle lingue ufficiali non esclude pertanto la loro appartenenza al dominio pubblico[47]. Si considera inoltre che, nel rispettivo settore[48], determinate cerchie specializzate dispongano di migliori conoscenze delle lingue straniere[49] (l'inglese è, p.es., il linguaggio tecnico adottato in ambito informatico).

3.7 Casi limite

Conformemente alla giurisprudenza, nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione secondo l'articolo 2 lettera a LPM, i casi limite devono essere registrati, poiché ai tribunali civili, in caso di contenzioso, è riservato l'esame dei marchi registrati[50].

Questo principio non vale tuttavia[51] quando non trattasi dell'appartenenza al dominio pubblico, ma di un segno che può indurre in errore[52], essere in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi[53].

3.8 Parità di trattamento

In virtù dell'obbligo di parità di trattamento di cui all'articolo 8 Cst., nel quadro dell'esame dei marchi, i fatti direttamente paragonabili che dal punto di vista giuridico non differiscono in maniera sostanziale devono essere trattati allo stesso modo[54]. Non si può far valere il principio della parità di trattamento nei confronti di sé stessi (in caso di torto)[55]. La parità di trattamento entra in linea di conto solo nella misura in cui i fatti in questione sono comparabili

[46] TAF B-5786/2011, consid. 2.3 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6748/2008, consid. 7 – XPERTSELECT; TAF B-7410/2006, consid. 3 – MASTERPIECE II.

[47] DTF 120 II 144, consid. 3aa – YENI RAKI; TAF B-1394/2016, consid. 6.1.4.2 – LOCKIT.

[48] Cfr. TAF B-8069/2016, consid. 4.3 – FLAME; TAF B-5484/2013, consid. 3.2 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY; TAF B-3920/2011, consid. 7.2 – GLASS FIBER NET.

[49] Cfr. TF 4A_455/2008, consid. 4.3 – AdRank; TF, sic! 2007, 899, consid. 6.2 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-4762/2011, consid. 3.3 – MYPHOTOBOOK.

[50] DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); DTF 129 III 225, consid. 5.3 – MASTERPIECE; TAF B-4112/2020, consid. 3.6 – HOSPITAL HALBPRIVAT; TAF B-6503/2014, consid. 3.2 – LUXOR.

[51] TAF B-2150/2019, E. 3.5 – esmara see you IN PARIS; TAF B-6363/2014, consid. 3.5 – MEISSEN.

[52] DTF 147 III 326, consid. 2.3 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT; TF in FDBM 1994 I 76, consid. 5 – ALASKA; TAF B-5451/2013, consid. 3.4 – FIRENZA.

[53] DTF 136 III 474, consid. 6.5 – Madonna (fig.); TAF B-2925/2014, consid. 3.5 – Cortina (fig.).

[54] TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver; TAF B-7421/2006, consid. 3.4 – WE MAKE IDEAS WORK; TAF B-1580/2008, consid. 5.1 – A-Z.

[55] TF 4A_62/2012, consid. 3 – Elica doppia (marchio figurativo); TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-2225/2013, consid. 8.1 – Ein Stück Schweiz; TAF B-3304/2012, consid. 4.1.2 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo).

sotto ogni aspetto rilevante[56] (p.es. le modalità della composizione del segno[57], del suo significato, dei prodotti e/o servizi rivendicati[58]). Le decisioni vecchie non possono essere vincolanti per la prassi attuale[59].

Se il segno esaminato risulta paragonabile con un marchio registrato e contrario alla legislazione federale può essere invocato solo il diritto di parità di trattamento nell'illegalità[60]. Allorquando la prassi diverge in singoli casi dal diritto, non si può far capo ad una tale precedente registrazione per far valere il principio della parità di trattamento nell'illegalità[61]. Solo nel caso si tratti di una prassi contraria alla giurisprudenza costante e unicamente quando l'IPI abbia espresso chiaramente l'intenzione di mantenere tale prassi contraria al diritto, è possibile invocare il principio di parità di trattamento nell'illegalità[62]. Quandanche l'IPI abbia modificato la sua prassi non è possibile invocare il trattamento secondo la vecchia prassi, anche se quella nuova è stata introdotta solo con la decisione relativa al caso in questione[63].

Il principio della parità di trattamento deve essere applicato con estrema moderazione nell'ambito dei marchi[64]. Benché i fatti da confrontare non debbano essere identici in tutti i

[56] Cfr. TAF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 5 – SHMESSE (fig.) / TGMESSE (fig.).

[57] Due segni non sono necessariamente paragonabili unicamente perché si tratta di due slogan (B-8240/2010, consid. 7.3 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION); un marchio puramente verbale non è automaticamente paragonabile a un marchio verbale/figurativo combinato (TAF B-2781/ 2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-1710/2008, consid. 4.1 – SWISTEC) e un termine utilizzato da solo non è paragonabile a un marchio verbale che include un elemento verbale supplementare (TAF B-1580/2008, consid. 5.2 – A-Z); lo stesso vale per due segni che hanno in comune un unico elemento (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL); i marchi imposti non sono paragonabili ai marchi di cui è contestato il carattere distintivo originario (TAF B-1456/2016, consid. 7.3 – SCHWEIZ AKTUELL).

[58] Secondo TF 4A_261/2010, consid. 5.1 f. – V (fig.), TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione) e TAF B-8586/2010, consid. 7.2 – Colour Saver la parità di trattamento premette che i marchi paragonati siano rivendicati per gli stessi prodotti o servizi; in TAF B-4848/2009, consid. 6 – TRENDLINE / COMFORTLINE e CRPI, sic! 2004, 774, consid. 10 – READY2SNACK è stata difesa la tesi opposta.

[59] Di norma il TAF nega la paragonabilità di marchi dalla cui registrazione sono trascorsi più di otto anni: TAF B-2781/2014, consid. 7.2 – CONCEPT+; TAF B-2894/2014, consid. 6.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione); TAF B-646/2014, consid. 5.1 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE; cfr. anche CRPI, sic! 2004, 573, consid. 8 – SWISS BUSINESS HUB.

[60] TF 4A_136/2019, consid. 3.3 – REVELATION; TF 4A_261/2010, consid. 5.1 – V (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL.

[61] TAF B-5685/2018, consid. 5.2 – QUICK MILL (fig.); TAF B-3088/2016, consid. 6.1.2 – Nota musicale (marchio figurativo).

[62] TF 4A_483/2019, consid. 4 – Cane/Elfo (marchi tridimensionali); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.7 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TAF B-1015/2021, consid. 10.2 – SHAVETTE.

[63] TF, sic! 2005, 646, consid. 5 – Dentifricio (marchio tridimensionale), con rinvio a DTF 127 II 113.

[64] TAF B-5286/2018, consid. 6.2 – HYBRITEC; TAF B-7206/2018, consid. 7.2 – DesignWorld. (fig.); cfr. anche TAF B-3815/2014, consid. 8.1 – RAPUNZEL.

loro elementi[65],differenze anche minime sotto il profilo della valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un segno possono rivestire grande importanza[66]. Inoltre una rinnovata valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un marchio registrato è da affrontare con riservatezza[67].

3.9 Tutela della buona fede

Il principio della buona fede, sancito dall'articolo 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa[68]. Si presuppone che facendo affidamento su una decisione, una dichiarazione o un determinato comportamento dell'amministrazione, sempreché non cambino le circostanze[69] l'amministrato abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio[70]. La registrazione isolata di marchi paragonabili[71] non crea legittima fiducia[72].

3.10 Decisioni estere

Non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera; secondo la giurisprudenza costante le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali[73] [74]. Ogni Paese valuta l'ammissibilità alla protezione di un marchio secondo la propria legislazione, giurisprudenza e la percezione delle proprie cerchie commerciali[75].

Le autorità di registrazione svizzere possono tenere conto che un segno è stato registrato all'estero; se, tuttavia, il caso appare palese dal punto di vista del diritto svizzero, le

[65] TAF B-1165/2012, consid. 8.1 – Punte di miscelatori (marchi tridimensionali).

[66] TF 4A_261/2010, consid. 5.1 seg. – V (fig.); TAF B-5685/2018, consid. 5.2 – QUICK MILL (fig.); TAF B-3549/2013, consid. 8.1 – PALACE (fig.); cfr. anche TAF B-2768/2013, consid. 3.3 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

[67] Cfr. TAF B-653/2009, consid. 7.1 – EXPRESS ADVANTAGE.

[68] TAF B-4818/2010, consid. 5.1 – Profumo di mandorle tostate (marchio olfattivo); cfr. anche DTF 129 I 161, consid. 4.1; TAF B-915/2009, consid. 7 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

[69] TAF B-3088/2016, consid. 6.2.4 – Nota musicale (marchio figurativo).

[70] TF 4A_62/2012, consid. 4 – Elica doppia (marchio figurativo); TAF B-5456/2009, consid. 7 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

[71] Cfr. TAF B-3555/2019, consid. 6.3 – NOVAPRIME.

[72] TAF B-2578/2019, consid. 8.3 – EUROJACKPOT (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.8 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-3920/2011, consid. 5.4 – GLASS FIBER NET.

[73] TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione) (pubblicato per estratti come DTF 143 III 127); TF 4A_261/2010, consid. 4.1 – V (fig.); DTF 130 III 113, consid. 3.2 – MONTESSORI; TAF B-1015/2021, consid. 11 – SHAVETTE.

[74] È fatta eccezione per quel che riguarda il bisogno di disponibilità delle indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche estere che sono registrate come marchi nel Paese di origine (o dall'EUIPO) (cfr. n. 8.5.1.2, pag. 190).

[75] DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.); TF, sic! 2005, 278, consid. 4.3 – FIREMASTER; TF, sic! 2004, 400, consid. 4 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

registrazioni estere possono essere ignorate[76]. In generale è necessario considerare da un lato che la comprensione linguistica dei destinatari in Svizzera può differire da quella in un altro Paese[77], dall'altro, poiché nell'ambito dell'esame dei marchi ogni Paese gode di un grande potere di apprezzamento[78], che la prassi di registrazione di un Ufficio estero può differire da quella svizzera secondo il tipo di segno e le caratteristiche nazionali[79].

Nel caso in cui un segno possa indurre in errore, essere in contrasto con il diritto vigente, l'ordine pubblico o i buoni costumi[80], le registrazioni estere sono irrilevanti (in merito all'eccezione costituita dai segni pubblici esteri cfr. n. 9.4.3.2, pag. 206 e in merito alle registrazioni nel Paese di origine di indicazioni geografiche e indicazioni di provenienza protette da un trattato internazionale cfr. n. 8.5.1.2, pag. 190). Sono rilevanti esclusivamente la comprensione delle cerchie commerciali interessate in Svizzera e il diritto svizzero.

3.11 Ricerche in Internet

Per valutare il modo in cui le cerchie commerciali determinanti capiscono un segno, l'IPI si avvale dei vocabolari e dizionari rilevanti. Queste ricerche possono essere completate da una ricerca in Internet: le informazioni disponibili in rete possono indicare in che modo un termine viene capito[81]. Nel quadro della valutazione del carattere di dominio pubblico, Internet può essere particolarmente utile per provare la banalità di un termine o di una combinazione di termini nonché il loro carattere usuale in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati[82]. Lo stesso vale per la banalità e il carattere usuale di una forma o di un motivo. Qualora sia possibile provare un uso non a titolo di marchio da parte di terzi, può essere compromessa l'ammissibilità alla protezione come marchio. Le ricerche in Internet sono effettuate anche per ricercare, rispettivamente illustrare, la gamma di forme o di motivi presenti sul mercato nel relativo segmento di prodotti[83].

Per valutare il carattere usuale di un segno è possibile consultare anche pagine Internet estere[84]. Ciò vale in particolare per gli elementi verbali e figurativi individuati in siti esteri di

---

[76] TF 4A_136/2019, consid. 2.4.3 – REVELATION; TF 4A_261/2010, consid. 4.1 con rinvii – V (fig.); TF 4A_455/2008, consid. 7 – Ad Rank. Ignorare le registrazioni internazionali non significa violare il divieto di discriminazione interna di cui all'art. 2 CUP (B-2217/2014, consid. 6.1 – BOND ST. 22 LONDON [fig.]).

[77] È per esempio possibile che un'espressione in inglese sia compresa diversamente dai destinatari in Svizzera e da quelli di lingua madre inglese (B-7995/2015, consid. 5.4 – TOUCH ID).

[78] TF 4A_363/2016, consid. 4.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione) (pubblicato per estratti come DTF 143 III 127); DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI (fig.).

[79] DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-5484/2013, consid. 7 – COMPANIONS.

[80] Cfr. DTF 136 III 474, consid. 6.3 – Madonna (fig.); TAF B-883/2016, consid. 4.5 – MINDFUCK.

[81] TAF B-283/2012, consid. 6.4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-3541/2011, consid. 4.1.1 – LUMINOUS.

[82] Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.2 – GIPFELTREFFEN; TAF B-5608/2019, consid. 4.2 – UMBRA SHEER; TAF B-379/2018, consid. 5.4 – Gourmet (fig.).

[83] DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); cfr. anche TF 4A_466/2007, consid. 2.3 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale).

[84] TAF B-5484/2013, consid. 4 – COMPANIONS; TAF B-127/2010, consid. 4.2.3 – V (fig.); TAF, sic! 2008, 217, consid. 4.4 – Vuvuzela.

lingua o cultura affine, su cui i confini geografici non hanno verosimilmente alcun influsso[85]. Per i segni che sono inscindibili dal prodotto stesso, è determinante che il prodotto possa essere importato in Svizzera e non ci siano limitazioni in questo senso[86]. Considerate tutte le circostanze oggettive del caso concreto, le pagine Internet estere possono rappresentare un indizio per valutare se in Svizzera un segno ha carattere distintivo e/o è soggetto al bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.2, pag. 121).

4. Dominio pubblico

4.1 Basi giuridiche

L'articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 1, pag. 109), secondo cui sono esclusi dalla protezione i segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi, corrisponde a quanto previsto dall'articolo 6^{quinquies} lettera B n. 2 CUP[87]. Quest'ultimo prevede, infatti, che la registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:

- sono privi di qualsiasi carattere distintivo o
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per designare la specie, le proprietà, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o
- sono divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta.

4.2 Nozione di dominio pubblico

La disposizione di cui all'articolo 2 lettera a LPM è tesa a evitare nell'interesse generale che i segni siano monopolizzati come marchi (in merito alla funzione del marchio, cfr. n. 2, pag. 109) in maniera ingiustificata[88]. La nozione di dominio pubblico adempie due funzioni; sono esclusi dalla protezione come marchi:

- i segni che non sono atti a individualizzare i prodotti e/o i servizi conformemente alla funzione del marchio, in altri termini i segni che non rappresentano un rinvio alla provenienza aziendale determinata dei prodotti e/o servizi contrassegnati (assenza di carattere distintivo concreto; cfr. n. 4.3.1, pag. 120), e

[85] TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). La diffusione di un termine in Germania può costituire per esempio un indizio della diffusione del termine nella Svizzera tedesca, dal momento che in entrambi i luoghi si parla e si capisce (anche) il tedesco standard.

[86] TAF B-6219/2013, consid. 5.2.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione). Oggigiorno si può presumere che i negozi di vendita online in lingua tedesca consegnino i loro prodotti anche nella Svizzera tedesca.

[87] DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_266/2013, consid. 2.2.1 – Ce'Real; TF 4A_648/2010, consid. 2.1 – PROLED (fig.); TAF B-1015/2021, consid. 3.2 – SHAVETTE.

[88] TF, RSPI 1992, 222, consid. 1.b – Remederm.

- i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono restare a libera disposizione (bisogno di disponibilità; cfr. n. 4.3.2, pag. 121).

Benché in linea di massima i due aspetti del dominio pubblico, ossia l'assenza di carattere distintivo concreto e il bisogno di disponibilità, siano da considerare motivi di esclusione dalla protezione distinti, nella pratica spesso vi sono interferenze[89]. In genere i segni privi di carattere distintivo sono anche soggetti al bisogno di disponibilità e viceversa.

4.3 Esame dei marchi conformemente all'articolo 2 lettera a LPM

4.3.1 Assenza di carattere distintivo

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo scaturisce direttamente dalla funzione legale del marchio, ossia distinguere i prodotti e/o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda (cfr. n. 2, pag. 109). Questo criterio riveste pertanto un'importanza centrale nell'esame del marchio.

I segni privi di carattere distintivo concreto sono segni che non rappresentano un rinvio alla provenienza aziendale specifica dei prodotti e/o servizi contrassegnati[90]. Si tratta in particolare di segni abitualmente utilizzati nel linguaggio comune o nel linguaggio commerciale in rapporto ai prodotti e/o servizi esaminati[91]. Sono segnatamente privi di carattere distintivo concreto anche i segni costituiti da indicazioni che, nel commercio, sono impiegate per designare la specie o le proprietà di beni e/o servizi[92,93]. Sono poi privi di carattere distintivo concreto tutti i segni che si distinguono solo minimamente dai segni appena citati, che, in altri termini, non si differenziano a sufficienza da segni descrittivi e/o da quelli usuali. Per garantire una terminologia che rispecchi la coerenza d'esame, l'IPI definisce segni banali tutti i segni succitati.

Sono considerati segni banali nel senso summenzionato, tra l'altro, le parole o le immagini che descrivono prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, le forme dei prodotti o degli imballaggi che non si distinguono in maniera sufficiente da quelle di uso corrente o colori astratti in relazione a prodotti o servizi che in genere si presentano a colori[94].

---

[89] Cfr. DTF 148 III 257, consid. 6.2.2 – FIFA / PUMA; DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU.

[90] DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

[91] Cfr. le spiegazioni in merito ai segni usuali al n. 4.4.4, pag. 134.

[92] Cfr. TF 4A_503/2018, consid. 2.3.1 – APPLE; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

[93] Nella prassi d'esame relativa ai marchi verbali, la maggioranza dei segni respinti in ragione dell'assenza di carattere distintivo concreto sono segni descrittivi; cfr. n. 4.4.2, pag. 124.

[94] Cfr. in merito agli esempi citati e altre combinazioni in dettaglio il n. 4.4 segg., pag. 123 segg.

L'assenza di carattere distintivo concreto deve essere valutata sulla base della presunta comprensione dei destinatari dei prodotti e/o servizi[95] (cfr. in particolare n. 3.5, pag. 113).

L'idoneità concreta di un segno a fungere da rinvio alla provenienza aziendale è una condizione intrinseca della protezione come marchio. Un segno privo del carattere distintivo concreto è dunque escluso dalla protezione e, in linea di massima, non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità[96]. Qualora sia accertato un bisogno di disponibilità, non è per inverso necessario esaminare la questione del carattere distintivo[97].

Il motivo di esclusione dalla protezione per assenza di carattere distintivo concreto non vale qualora un segno abbia un minimo carattere distintivo[98].

L'uso anteriore e il grado di «notorietà» di un segno non influiscono sull'esame del carattere distintivo originario[99], che è valutato ipoteticamente prima di ogni suo uso[100]. L'IPI esamina il carattere distintivo acquisito (derivato) con l'uso solo su richiesta[101].

4.3.2 Bisogno di disponibilità

Sono soggetti al bisogno di disponibilità tutti i segni il cui uso è necessitato dal commercio[102]. Nell'interesse di un mercato concorrenziale devono essere esclusi dalla protezione come marchi i segni che sono essenziali (bisogno relativo di disponibilità) o addirittura indispensabili nel commercio (bisogno assoluto di disponibilità) e pertanto non devono essere monopolizzati da un singolo attore del mercato[103].

Il bisogno di disponibilità è valutato in base al bisogno rispettivamente alla comprensione dei (potenziali) concorrenti[104]. Di conseguenza, in determinate circostanze, un termine può

[95] DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-283/2012, consid. 4.2 – NOBLEWOOD; TAF B-516/2008, consid. 4 – AFTER HOURS.

[96] Cfr. TF 4A_483/2019, consid. 3.5.4 – Cane/Elfo (marchi tridimensionali); TAF B-649/2018, consid. 6.5 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-4848/2013, consid. 4.6 – COURONNÉ.

[97] TF 4A_619/2012, consid. 5.3 – YOU / ONLY YOU (pubblicato per estratti come DTF 139 III 176).

[98] DTF 148 III 257, consid. 6.2.2 – FIFA / PUMA; TF 4A_503/2018, consid. 2.3.1 – APPLE; cfr. anche TF 4A_227/2022, consid. 2.2.4 – Lambda (marchio figurativo).

[99] Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TAF B-5786/2011, consid. 5.5 – QATAR AIRWAYS; TAF B-7427/2006, consid. 7 – Chocolat Pavot (fig.).

[100] DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1759/2007, consid. 8 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.

[101] Cfr. imposizione del marchio nel commercio, n. 12, pag. 212.

[102] DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); cfr. anche DTF 131 III 121, consid. 4.1 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); TAF B-5786/2011, consid. 2.2 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5274/2009, consid. 2.1 seg. – SWISSDOOR.

[103] TF 4A_227/2022, consid. 2.1.1 – Lambda (marchio figurativo); TF 4A_330/2014, consid. 2.2.2 – THINK / THINK OUTDOORS (fig.); TAF B-103/2020, consid. 2.1 – ECOSHELL (fig.).

[104] Cfr. DTF 139 III 176, consid. 2 – YOU / ONLY YOU; TAF B-649/2018, consid. 3.1 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-3815/2014, consid. 4.1 – RAPUNZEL.

essere soggetto al bisogno di disponibilità anche se i destinatari non lo capiscono o non lo percepiscono come descrittivo[105].

L'esame dei motivi assoluti di esclusione durante la procedura di registrazione deve essere effettuato indipendentemente dal diritto esclusivo conferito al titolare dal marchio registrato (art. 13 LPM)[106]. Il bisogno di disponibilità non presuppone la prova di un attuale uso del segno da parte di terzi. È sufficiente che un uso attuale o futuro sia seriamente da prendere in considerazione[107]. A titolo d'esempio, sono soggetti al bisogno di disponibilità i termini che possono servire per designare prodotti o servizi[108], ma anche i colori o le forme che rappresentano una banale caratteristica di prodotti. L'esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza; il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non ci sono alternative[109].

Alle indicazioni di provenienza estere si applicano regole specifiche (cfr. n. 8.5.1.2, pag. 190).

Nell'ambito dell'esame dei marchi, di norma, il bisogno di disponibilità è verificato solo dopo l'esame del carattere distintivo concreto del segno in questione; qualora un segno sia privo di carattere distintivo non è necessario vagliare il bisogno di disponibilità (cfr. n. 4.3.1, pag. 120). È invece imperativo esaminare il bisogno di disponibilità[110], se il segno è dotato di carattere distintivo.

Per determinati segni vige un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l'imposizione come marchio nel commercio (cfr. n. 12.1.2, pag. 213). L'articolo 2 lettera b LPM esprime il bisogno assoluto di disponibilità per determinati segni tridimensionali (cfr. n. 4.12.4, pag. 157).

4.3.3 Limitazione negativa della lista dei prodotti e dei servizi

Con una limitazione negativa si escludono esplicitamente determinati prodotti e/o servizi dalla lista dei prodotti e dei servizi.

Esempi:

- Classe 31: Frutta ad eccezione delle mele
- Classe 9: Computer ad eccezione dei computer per biciclette

[105] TAF B-5608/2019, consid. 5.6 – UMBRA SHEER.

[106] TF, sic! 2009, 167, consid. 5.3 – POST.

[107] TF, sic! 2007, 899, consid. 6.3 – WE MAKE IDEAS WORK con rinvio a DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON; cfr. anche TAF B-5806/2017, consid. 3.3 – MERCI; TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

[108] TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE.

[109] Cfr. TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET; TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

[110] Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 3.3.3 seg. i.c.d. con il consid. 4 – Wilson; TAF B-5608/2019, consid. 5.6 – UMBRA SHEER; TAF B-2791/2016, consid. 5.6 – WingTsun.

Le limitazioni negative sono ammesse solo eccezionalmente, laddove non è possibile una formulazione positiva (che elenchi singolarmente tutti i prodotti e/o servizi rivendicati). Esse comportano che la protezione del marchio non riguarda (più) i prodotti e/o servizi in relazione ai quali il segno appartiene al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Per valutare l'ammissibilità di una limitazione negativa, si procede ad un esame dettagliato del singolo caso che tiene conto di tutte le circostanze rilevanti. Per essere ammesse, le limitazioni negative devono soddisfare le condizioni seguenti:

- La limitazione negativa deve essere formulata in modo da escludere tutti i prodotti e/o servizi problematici[111]. Per il segno GIARDINO, ad esempio, non sarebbe ammissibile la formulazione «Mobili, ad eccezione dei mobili da giardino in plastica», poiché tale formulazione non escluderebbe i mobili da giardino di altri materiali. La limitazione negativa, in questo caso, non escluderebbe tutti i prodotti per cui il segno è descrittivo.
- La formulazione deve consentire di determinare univocamente per quali prodotti e/o servizi è rivendicata la protezione come marchio; affinché l'oggetto della protezione sia inequivocabilmente determinato, i prodotti e i servizi devono essere designati con precisione (art. 11 OPM)[112]. Ogni limitazione che riguarda un tipo di prodotto o di servizio deve fare riferimento a caratteristiche oggettive[113]. La limitazione «Tessuti, ad eccezione dei tessuti per pantaloni» non è ad esempio ammissibile perché, siccome non esistono tessuti specifici per i pantaloni, la formulazione non consente di determinare univocamente l'oggetto della protezione.
- La limitazione negativa non deve causare un rischio d'indurre in errore[114] (cfr. n. 5, pag. 168).

A. Segni convenzionali

4.4 Marchi verbali

4.4.1 In generale

I segni verbali non ammessi alla protezione sotto l'aspetto del dominio pubblico sono perlopiù respinti in ragione del loro carattere descrittivo. I segni costituiti unicamente da indicazioni che descrivono i prodotti e/o servizi per cui sono rivendicati sono in genere privi di carattere distintivo concreto[115]. Tali segni, in linea di principio, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità (in merito all'assenza di carattere distintivo e al bisogno di disponibilità in generale, cfr. n. 4.2, pag. 119 seg.).

---

[111] Cfr. in questo senso TF 4A_492/2007, consid. 4.1 – GIPFELTREFFEN; cfr. anche TAF B-5071/2017, consid. 9.2 – FILMARRAY; TAF B-3920/2011, consid. 10.3 – GLASS FIBER NET in merito ai termini generali.

[112] TF 4A_492/2007, consid. 4.2 – GIPFELTREFFEN.

[113] Cfr. TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rosa (marchio di colore).

[114] Cfr. TAF B-5685/2018, consid. 6.1.4 – QUICK MILL (fig.).

[115] TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

Appartengono altresì al dominio pubblico i segni verbali che, pur non essendo descrittivi, sono usuali (cfr. in merito nel dettaglio n. 4.4.4, pag. 134 segg.)

4.4.2 Indicazioni descrittive

Sono indicazioni descrittive i rinvii oggettivi concernenti i prodotti o servizi[116] che le cerchie interessate non percepiscono come rinvii concreti a una determinata provenienza aziendale (assenza di carattere distintivo) e che in linea di principio devono essere lasciate libere per l'uso di tutti (bisogno di disponibilità)[117].

In sede d'esame valgono i principi seguenti:

4.4.2.1 Indicazioni specifiche e generali

Oltre alle indicazioni che descrivono in maniera specifica determinati prodotti o servizi, sono descrittive anche le indicazioni che possono rinviare in maniera generale a svariati prodotti o servizi[118]. Possono in particolare rientrare in questa seconda categoria le indicazioni di qualità e quelle di natura pubblicitaria[119] (cfr. n. 4.4.3, pag. 133).

In sede d'esame non è necessario determinare se, da un punto di vista astratto, il segno rinvii spontaneamente ai prodotti o servizi cui si riferisce. Si tratta invece di stabilire se il segno sia considerato descrittivo dalle cerchie interessate in concreta relazione ai prodotti o servizi rivendicati[120].

4.4.2.2 Riconoscibilità del carattere descrittivo senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione

Non è descrittivo un segno che suscita semplici associazioni di idee o contiene allusioni che rinviano solo lontanamente alle caratteristiche dei prodotti o servizi[121]. Sono ammessi alla protezione come marchi i segni il cui significato è indeterminato o poco chiaro[122] in relazione ai prodotti o servizi rivendicati. Solo se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione, il segno è

[116] TAF B-2578/2019, consid. 3.4 – EUROJACKPOT (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD.

[117] DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

[118] TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-3939/2016, consid. 5.2 – YOUNG GLOBAL LEADERS.

[119] Cfr. TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 129 III 225, consid. 5.1 – MASTERPIECE; cfr. anche TAF B-187/2018, consid. 7.5 - Deluxe (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ.

[120] Cfr. TF 4A_136/2019, consid. 2.4.2 – REVELATION; TAF B-1294/2017, consid. 3.5 – ONE&ONLY (fig.); TAF B-1364/2008, consid. 3.3 – ON THE BEACH.

[121] TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4848/2013, consid. 2.2 – COURONNÉ; TAF B-2937/2010, consid. 2.2 – GRAN MAESTRO.

[122] Cfr. TF 4A_167/2019, consid. 3.2.2 – ARVERON.

escluso dalla protezione[123]. Se un segno è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare[124]. La questione di sapere se il carattere descrittivo è facilmente riconoscibile è esaminata in funzione dei prodotti e/o servizi rivendicati nel singolo caso[125].

4.4.2.3 Combinazioni di più termini

Poiché ai fini della valutazione è determinante l'impressione d'insieme (cfr. n. 3.2, pag. 111), non è decisivo, per i segni composti, che i singoli elementi siano descrittivi[126]. In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. in particolare n. 4.4.9.1.1, pag. 137.

4.4.2.4 Neologismi

Il fatto che l'espressione esaminata sia effettivamente (già) utilizzata nel commercio non è decisivo. Non è rilevante se sia stato il depositante stesso a creare il segno[127]. Un'indicazione nuova, inusitata o in una lingua straniera non è per forza priva di carattere descrittivo[128]. Per ogni espressione si cerca sempre di individuare un significato conosciuto[129]. I neologismi possono appartenere al dominio pubblico, se il loro significato pare evidente alle cerchie interessate[130]. Ciò accade in particolare se questi, in conformità con le regole lessicali o l'uso della lingua, vengono interpretati dalle cerchie interessate come un rinvio a determinate caratteristiche dei prodotti o servizi in questione[131] (in merito alle modificazioni e alle mutilazioni cfr. n. 4.4.9.2, pag. 139). Parimenti, il fatto che un termine non sia presente nei dizionari e vocabolari, non implica automaticamente che il segno sia atto a essere protetto[132].

---

[123] DTF 148 III 257, consid. 6.2.2 – FIFA / PUMA; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2007, 899, consid. 4.2 – WE MAKE IDEAS WORK; DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER; TAF B-1015/2021, consid. 4.2 – SHAVETTE.

[124] Cfr. TAF B-4260/2020, consid. 4.3 – 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.) / TGMESSE (fig.); TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.).

[125] TAF B-283/2012, consid. 4.1 – NOBLEWOOD; TAF B-613/2008, consid. 2.3 – NanoBone.

[126] Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.4 – SWISTEC e TAF B-7426/2006, consid. 2.4 – THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

[127] TAF B-1015/2021, consid. 8.1 i.c.d. con il consid. 9 – SHAVETTE; TAF B-6629/2011, consid. 7.2 – ASV; TAF B-2713/2009, consid. 4 in fine – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).

[128] TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-8586/2010, consid. 2.5 – Colour Saver.

[129] Cfr. TAF B-6307/2019, consid. 5.1 – primeGear; TAF B-2147/2016, consid. 5.4.1 – DURINOX; TAF B-3751/2015, consid. 6.3 – CAR-NET.

[130] TAF B-1015/2021, consid. 4.2 e 9.3 – SHAVETTE; TAF B-283/2012, consid. 4.5 – NOBLEWOOD.

[131] TF, sic! 2010, 907, consid. 2.3.1 – terroir (fig.); TF, sic! 2000, 287, consid. 3b – BIODERMA; cfr. anche TAF B-6307/2019, consid. 5.3 – primeGear.

[132] TAF B-4762/2011, consid. 5.2 – MYPHOTOBOOK; TAF B-990/2009, consid. 4.2.1 – BIOTECH ACCELERATOR; TAF B-6352/2007, consid. 8 – AdRank; cfr. anche DTF 140 III 297, consid. 3.5.3 seg. – KEYTRADER.

4.4.2.5 Significati duplici o multipli

I segni che hanno due o più significati non sono ammessi alla protezione, se anche uno solo dei significati rinvia direttamente ai prodotti o servizi in questione[133]. Un segno che ha più significati se considerato fuori contesto, può assumere un'accezione ben precisa con carattere descrittivo in relazione a prodotti o servizi specifici[134]. Quando siano possibili una comprensione del segno priva di senso o contraddittoria e al tempo stesso una comprensione dal senso compiuto in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, le cerchie interessate partiranno da quest'ultimo presupposto[135]. L'esistenza di diversi significati descrittivi, tutti ugualmente ovvi, non conferisce a un segno un carattere distintivo[136].

4.4.2.6 Sinonimi

L'esistenza di una o più espressioni equivalenti (sinonimi) per un segno non ha alcuna rilevanza. Ciò non ha influsso sul carattere distintivo, e il bisogno di disponibilità non si limita alle indicazioni insostituibili per cui non esistono alternative[137]. In altri termini, l'esistenza di un'espressione equivalente nel commercio non esclude che un segno possa appartenere al dominio pubblico[138].

4.4.2.7 Categorie di indicazioni descrittive

Oltre alle denominazioni generiche, rientrano nelle indicazioni descrittive anche le indicazioni relative alle caratteristiche e alle proprietà[139] (reali o possibili[140]) dei prodotti e dei servizi. L'enumerazione seguente non è esaustiva.

4.4.2.7.1 Denominazioni generiche

Sono esclusi dalla protezione i segni che si esauriscono in denominazioni generiche, vale a dire costituiti esclusivamente da indicazioni che rinviano alla natura stessa o al genere di prodotto e/o servizio per cui è rivendicato il marchio.

Esempi:

---

[133] Cfr. TF 4A_492/2007, consid. 3.4 – GIPFELTREFFEN; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 e 2.3 – GlobalePost (fig.); TAF B-4260/2020, consid. 5.4 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); TAF B-3555/2019, consid. 5.4 – NOVAPRIME.

[134] Cfr. TF 4A_503/2018, consid. 2.3.2 – APPLE; TF, sic! 2005, 278, consid. 3.3 – FIREMASTER; TAF B-4112/2020, consid. 3.4 – HOSPITAL HALBPRIVAT.

[135] TAF B-1580/2008, consid. 3.4.2 – A-Z.

[136] Cfr. TAF B-2578/2019, consid. 5.3 – EUROJACKPOT (fig.); TAF B-7995/2015, consid. 3.4 – TOUCH ID; TAF B-1190/2013, consid. 3.3 – ERGO (fig.).

[137] TAF B-3920/2011, consid. 11.1 – GLASS FIBER NET.

[138] TAF B-7272/2008, consid. 5.3.1 – SNOWSPORT.

[139] Cfr. DTF 145 III 178, consid. 2.3.1 – APPLE; TF 4A_136/2019, consid. 2.1 – REVELATION; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.1 — NOBLEWOOD.

[140] Cfr. TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GlobalePost (fig.); TAF B-4762/2011, consid. 6.3 – MYPHOTOBOOK; TAF B-2713/2009, consid. 5.1 – (fig.); TAF B-5518/2007, consid. 4.2 – PEACH MALLOW.

- MELA per frutta (cl. 31)
- LE MAGAZINE DE LA SCIENCE FICTION per prodotti dell'editoria (cl. 16)

4.4.2.7.2 Indicazioni relative alle proprietà

Le indicazioni che descrivono le proprietà, l'assemblaggio[141] o le caratteristiche oggettive dei prodotti e/o servizi per cui sono rivendicate non sono ammesse alla registrazione[142]. Questo vale, anche se la descrizione si riferisce solo ad alcune caratteristiche del prodotto o servizio[143] come ad esempio la composizione[144].

Esempi:

- ALLFIT per denti artificiali e materie per otturare i denti (cl. 5, 10)[145]
- SMART per armi da fuoco (cl. 13)[146]

4.4.2.7.3 Indicazioni relative alla presentazione

Indicazioni riguardanti la forma, l'imballaggio oppure la presentazione sono particolarmente di dominio pubblico, se descrivono elementi, i quali sono comunemente usuali per i prodotti in questione oppure se si riferiscono ai vantaggi pratici d'uso[147].

Se un segno verbale descrive un motivo che viene considerato come una creazione o una presentazione bidimensionale o tridimensionale decorativa dei prodotti è considerato di pubblico dominio solo se tale motivo è caratteristico o tipico dei prodotti in questione e se genera altresì associazioni specifiche con i prodotti[148]. Ciò significa che i segni che designano un possibile motivo sono ammessi nella misura in cui il motivo non sia il più utilizzato o non sia più utilizzato di altri motivi sui prodotti oppure sia utilizzato anche per altri prodotti.

Esempi:

- Il segno GOLD BAND[149] non è ammesso alla registrazione per prodotti a base di tabacco (cl. 34), poiché una fascia dorata rappresenta un elemento di presentazione caratteristico per questi prodotti o per i loro imballaggi.
- Il segno BUTTERFLY[150] è ammesso alla protezione per borse, capi di abbigliamento e giocattoli (cl. 18, 25 e 28), poiché il mercato dei prodotti interessati presenta una

[141] TAF B-103/2020, consid. 4.2 e 4.4.2 segg. – ECOSHELL (fig.).

[142] Cfr. DTF 145 III 178, consid. 2.3.1 – APPLE; TAF B-4854/2010, consid. 3 seg. – Silacryl.

[143] TAF B-107/2018, consid. 3.1.6.2 – ALOFT; cfr. anche TAF B-1394/2016, consid. 6.4.6.2 – LOCKIT; TAF B-6070/2007, consid. 3.3.1 – TRABECULAR METAL.

[144] Cfr. TAF B-4260/2020, consid. 5.2 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.)

[145] CRPI, sic! 1997, 302 – ALLFIT.

[146] CRPI, sic! 2003, 806 – SMArt.

[147]DTF 116 II 609, E. 2b – FIORETTO; TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.).

[148] Cfr. TF 4A_158/2022, consid. 6.3.2 – BUTTERFLY; DTF 116 II 609, consid. 2c – FIORETTO.

[149] TF, FBDM 1967 I 37 – GOLD BAND.

[150] TF 4A_158/2022 – BUTTERFLY.

notevole varietà di forme e presentazioni, per cui il motivo della farfalla non è caratteristico e tipico; inoltre le farfalle sono un elemento di forma e di presentazione generalmente diffuso.

Quando la forma o la presentazione dei prodotti è direttamente correlata con il segno, tale prassi non si applica[151].

Per la prassi diversa in materia di designazioni di colore, si veda il n. 4.4.2.7.8, pag. 130.

I riferimenti diretti al tipo di imballaggio o ai vantaggi pratici d'uso dei prodotti appartengono al dominio pubblico, senza che si considerino i criteri generali validi per la forma e presentazione decorativa sopracitati[152].

4.4.2.7.4 Indicazioni relative allo scopo o ai destinatari

Sono esclusi dalla protezione i segni che descrivono lo scopo cui servono i prodotti e/o servizi in questione[153]. È sufficiente che le cerchie commerciali interessate comprendano il segno come descrizione di uno possibile scopo d'uso[154]. Lo stesso vale per le indicazioni che descrivono i destinatari dei prodotti e/o servizi[155].

Esempi:

- VIAGGIO per carrozze ferroviarie (cl. 12)[156]
- ELLE per prodotti destinati alle donne[157]

4.4.2.7.5 Indicazioni relative agli effetti

Sono escluse dalla protezione le indicazioni che rinviano agli effetti o al funzionamento dei prodotti nel loro insieme o di singole parti del prodotto per cui sono rivendicate[158].

Esempi:

- COOL ACTION per prodotti cosmetici (cl. 3)[159]
- FITNESS per prodotti alimentari (cl. 29, 30, 32)[160]

---

[151] Cfr. TAF B-2054/2011, consid. 4.3 segg. – MILCHBÄRCHEN; TAF B-4725/2006, consid. 3.2 – CHOCO STARS.

[152] Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); TF A_511/81, consid. 4b – FLIP-TOP.

[153] Per i prodotti: TAF B-5071/2017, consid. 8.1.1 – FILMARRAY; TAF B-283/2012, consid. 8 – NOBLEWOOD; TAF B-6097/2010, consid. 3.1 – Belladerm; per i servizi: TAF B-4762/2011, consid. 6.2 – MYPHOTOBOOK.

[154] TAF B-6629/2011, consid. 7.4.2 – ASV.

[155] TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 3.2, non pubbl. in DTF 140 III 297: «la designazione degli utenti e dei destinatari avvisati» (traduzione).

[156] TAF B-1000/2007 – Viaggio.

[157] TF, sic! 1997, 159 – ELLE.

[158] Cfr. TAF B-5716/2016, consid. 5.3.5 – AutonoMe; TAF B-2147/2016, consid. 5.4.2 – DURINOX; TAF B-8586/2010, consid. 6.2 – Color Saver.

[159] CRPI, sic! 2003, 134 – COOL ACTION.

[160] CRPI, sic! 2003, 800 – FITNESS.

- TOUCH ID per computer (cl. 9)[161]
- QUICK MILL per macinini per il caffè a mano (cl. 21)[162]

4.4.2.7.6 Indicazioni relative al contenuto e nomi di persone famose

Alcuni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti dell'editoria (cl. 16), le pubblicazioni elettroniche e i supporti dati preregistrati (cl. 9), e i divertimenti (cl. 41), possono vertere su contenuti tematici specifici che in genere ne motivano l'acquisto. Sono sostanzialmente esclusi dalla protezione i segni che si limitano a indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione[163]. Questo vale per i segni verbali e per i segni figurativi.[164]

Esempi:

- ANIMALI per libri (cl. 16)
- JAZZ per dischi acustici (cl. 9)
- RAPUNZEL[165] per (tra gli altri) compact disc (cl. 9) e servizi di parchi di divertimento e parchi tematici (cl. 41)

Le indicazioni che complessivamente sono di fantasia[166] o che comprendono un elemento distintivo[167] non sono considerate come indicazioni di contenuto descrittive e sono ammesse alla protezione.

Esempi:

- LE PETIT PIERRE segnatamente per le classi 9 e 16
- Wii SPORTS (CH 587 365) segnatamente per le classi 9, 16, 28

In linea di massima è possibile registrare segni costituiti da nomi di persone, indipendentemente dall'identità del depositante e dai prodotti e/o servizi rivendicati. Ciò vale anche per i nomi di personaggi famosi reali o fittizi.

A tale principio fanno in particolare eccezione i segni costituiti dai nomi di personalità reali che hanno avuto un influsso eccezionale su un determinato settore (che hanno p.es. creato un'opera molto conosciuta) e utilizzati comunemente per descrivere i contenuti tematici di determinati prodotti e/o servizi.

Esempio:

---

[161] TAF B-7995/2015 – TOUCH ID.

[162] TAF B-5685/2018, consid. 4.2 – QUICK MILL (fig.).

[163] DTF 128 III 447 – PREMIERE; TF, sic! 2004, 400 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL; TAF B-7663/2016, consid. 2.5 – Super Wochenende (fig.); cfr. anche TAF B-7995/2015, consid. 6.3 – TOUCH ID.

[164] TAF B-649/2018, consid. 6.2 – Robot da cucina (marchio figurativo).

[165] TAF B-3815/2014, consid. 7.1 – RAPUNZEL.

[166] Il TAF richiede una certa originalità («gewisse Originalität» in TAF B-3331/2010, consid.6.3.2 – Paradies; TAF B-1759/2007, consid. 3.5 – PIRATES OF THE CARIBBEAN).

[167] Cfr. TAF B-3528/2012, consid. 5.2.3 – VENUS (fig.).

- MOZART per supporti audio (cl. 9)

4.4.2.7.7 Indicazioni relative all'offerente dei prodotti e al fornitore dei servizi

I segni che descrivono il tipo di offerente dei prodotti o di fornitore dei servizi sono esclusi dalla protezione[168]. Non sono percepiti come un rinvio a una provenienza aziendale determinata e in genere sono soggetti al bisogno di disponibilità.

Esempi:

- QATAR AIRWAYS per servizi di trasporto (cl. 39)[169]
- FARMER per succhi di frutta, bevande alla frutta, bevande alcoliche (cl. 32 e 33)[170]

4.4.2.7.8 Designazioni di colore

I segni che descrivono un colore appartengono al dominio pubblico se il colore

- È caratteristico[171] o tipico[172] del prodotto, oppure,
- determina una caratteristica del prodotto (p.es. VERDE per colori, lacche o prodotti cosmetici),
- è inerente al prodotto (p.es. ROSSO per pomodori) oppure
- riveste in un qualche modo un'importanza particolare, perché è ad esempio utilizzato come designazione generica o indicazione relativa alle caratteristiche dei prodotti corrispondenti (ORANGE per arance o CORAIL per vino).

Nessuno dei criteri succitati si applica ad esempio al segno PINK per materiale edile in metallo, che sarebbe dunque ammesso alla registrazione.

I criteri di cui sopra valgono solo in parte per i servizi che, di per sé, non hanno colore.

Le designazioni di colore sono talvolta soggette a un bisogno assoluto di disponibilità che ne impedisce l'imposizione nel mercato[173].

4.4.2.7.9 Combinazioni di nomi di città o di Paesi e anni

I segni composti dalla combinazione di un nome di città o di Paese e un anno, a causa del carattere usuale della composizione del segno, possono essere compresi come un'indicazione descrittiva del luogo dove si svolge una manifestazione (p.es. una fiera, un'esposizione o un evento sportivo) e dell'anno durante il quale essa è organizzata.

---

[168] Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.1 – KEYTRADER; TAF B-4112/2020, consid. 6 – HOSPITAL HALBPRIVAT.

[169] TAF B-5786/2011 – QATAR AIRWAYS.

[170] TAF B-3550/2009 – FARMER.

[171] TAF B-7196/2015, consid. 4.4 segg. – MAGENTA.

[172] I termini «caratteristico» e «tipico» sono essenzialmente equivalenti; significano che, per quel che riguarda i prodotti interessati, il colore in questione è più rappresentato di altri (cfr. TAF B-7196/2015, consid. 4.5 – MAGENTA).

[173] Cfr. n. 12.1.2, pag. 214.

È generalmente il caso quando il luogo citato nel segno è noto e l'anno si riferisce a un futuro (prossimo). I segni di questo tipo che sono depositati come marchi verbali senza elementi aggiuntivi dotati di forza distintiva sono di principio respinti integralmente, vale a dire per tutti i prodotti e servizi.

Inoltre tale combinazione può essere descrittiva nel senso che il luogo e l'anno di produzione dei prodotti sono designati direttamente (è il caso delle bevande alcoliche). Anche per i prodotti con un contenuto tematico (cfr. sopra n. 4.4.2.7.6, pag. 129) può sussistere un nesso descrittivo con il contenuto tematico; ciò è ipotizzabile in particolare per le combinazioni di segni che definiscono un evento noto.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- QATAR 2022 è di dominio pubblico per i prodotti e servizi delle classi 1, 3– 12, 14– 16, 18, 20– 21, 24– 43 e 45[174];
- MORCOTE 2021 è di dominio pubblico per il vino (cl. 33);

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- GERRESHEIM 2030 non viene compreso come un rinvio a una manifestazione, poiché secondo la giurisprudenza il quartiere non è noto[175];
- PARIS 1234 non viene compreso come un rinvio a una manifestazione, poiché l'anno non può evocare una manifestazione.

4.4.2.7.10 Altre indicazioni descrittive

Oltre alle indicazioni sopraelencate sono respinte le indicazioni che descrivono ad esempio

- la quantità (DUO per giochi [cl. 28])[176],
- il valore (pezzo da 50 per caramelle [cl. 30] da 50 centesimi),
- un evento o il momento di fabbricazione di un prodotto (SwissBike per l'organizzazione di esposizioni per scopi commerciali [cl. 35] o VENDEMMIA TARDIVA per vini [cl. 33]),
- le modalità di fornitura dei servizi o dei mezzi ausiliari utilizzati[177] (BAHN CARD per servizi di trasporto [cl. 39][178]; GLASS FIBER NET per servizi di telecomunicazione [cl. 38])[179]
- il luogo di vendita dei prodotti o il luogo in cui sono forniti i servizi[180] (SUPERMERCATO per latticini [cl. 29] o IL MONDO DELL'INFORMATICA per computer [cl. 9]),

[174] Cfr. DTF 148 III 257 – FIFA / PUMA.

[175] Cfr. TAF B-7256/2010, consid. 6.2 segg. – GERRESHEIMER.

[176] DTF 118 II 181 – DUO.

[177] TAF B-6307/2018, consid. 5.3 – PrimeGear.

[178] TF, sic! 2004, 500 – BahnCard.

[179] TAF B-3920/2011 – GLASS FIBER NET.

[180] TAF B-3549/2013, consid. 5.2.2 – PALACE (fig.).

- lo stile dei prodotti (OLD SKOOL per calzature [cl. 25][181]) oppure
- il luogo di provenienza dei prodotti o servizi (indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche; cfr. n. 8, pag. 178 segg.).

4.4.2.7.11 Denominazioni comuni internazionali (DCI)

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attribuisce una denominazione comune internazionale (o nome unico) a tutte le DCI omologate a fini farmaceutici. Si tratta di denominazioni generiche in senso lato appartenenti al dominio pubblico, che come tali non sono ammesse alla registrazione. Lo stesso vale per le radici comuni[182], ovvero gli elementi delle parole che indicano l'appartenenza di una DCI a un gruppo di sostanze[183]. È possibile registrare i segni che presentano un grado di variazione sufficiente rispetto a queste denominazioni, nella misura in cui la variazione conferisce al segno carattere distintivo ed è escluso il bisogno di disponibilità (si applicano i criteri di valutazione relativi alle modificazioni e mutilazioni, cfr. n. 4.4.9.2). Il fatto che le cerchie interessate mettano in relazione il segno con la DCI, non esclude a priori che la variazione sia sufficiente a conferire al segno il carattere distintivo necessario. Il marchio Rebinyn (IR 1 226 148), ad esempio, costituisce una variazione sufficiente della DCI rebimastat.

4.4.2.7.12 Denominazioni delle varietà

Le novità vegetali sono tutelate dalla legge federale sulla protezione delle novità vegetali (RS 232.16) e dal diritto internazionale[184]. A ogni varietà protetta è attribuita una denominazione che ne diventa la designazione generica ed è utilizzata in questa forma da tutti gli Stati membri dell'Unione per la protezione delle novità vegetali (art. 20 cpv. 1 lett. a della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e art. 12 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle novità vegetali). Non sono rilasciati titoli di protezione (in particolare marchi) che pregiudichino la libera utilizzazione della denominazione della varietà quale designazione generica.

I segni che constano di una denominazione iscritta nel registro delle varietà vegetali protette per cui vengono rivendicati prodotti vegetali della classe 31 non sono registrabili come marchi (la denominazione non deve per forza essere protetta in Svizzera, basta che sia iscritta nei registri dell'UPOV[185]). Questo tipo di segno è infatti privo di carattere distintivo ed è soggetto al bisogno assoluto di disponibilità[186]. È inoltre contrario al diritto vigente (art. 2 lett. d LPM i.c.d con l'art. 20 cpv. 1 lett. b della Convenzione internazionale per la protezione

---

[181] TAF B-120/2019, consid. 2.3.2 – OLD SKOOL.

[182] Cfr. l'elenco messo a disposizione dall'OMC sul sito https://www.who.int/publications/m/item/who-emp-rht-tsn-2018-1.

[183] Cfr. TAF B-5871/2011, consid. 4.3.7 – GADOVIST / GADOGITA.

[184] Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (RS 0.232.163).

[185] Cfr. https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/sortenschutz/register.html e http://www.upov.int.

[186] Nello stato di fatto di dominio pubblico rientrano anche le denominazioni della varietà di novità vegetali non protette (p.es. Sémillon per un vitigno oppure Chioggia per una varietà di barbabietola).

delle novità vegetali). È possibile, in linea di massima, evitare l'esclusione dalla protezione introducendo una limitazione che escluda il genere botanico a cui appartiene la varietà vegetale protetta nella lista dei prodotti.

Esempio:

Charlotte	La denominazione «Charlotte» designa la varietà di fragole Fragaria x ananassa, protetta in Svizzera.
Cl. 31: Prodotti dell'agricoltura, del giardinaggio, dell'acquacoltura e della selvicoltura	È possibile evitare l'esclusione dalla protezione limitando come segue la lista dei prodotti: Prodotti dell'agricoltura ad eccezione dei prodotti della varietà Fragraria (varietà di fragole); prodotti del giardinaggio, dell'acquacoltura e della selvicoltura.

Se il segno è rivendicato per altri prodotti o servizi, o se è combinato con altri elementi, si applicano i criteri generalmente validi per la valutazione del carattere distintivo.

4.4.3 Indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria

Le indicazioni che fanno riferimento (in maniera generale[187]) alla qualità dei prodotti o servizi o che si limitano ad essere delle designazioni generali di natura pubblicitaria, ossia espressioni come PRIMA, MASTER, SUPER, TOP e MEGA sono percepite dai destinatari come prettamente elogiative e appartengono al dominio pubblico[188]. Lo stesso vale per i segni che si limitano a pubblicizzare il fornitore dei prodotti o dei servizi[189]. Sono esclusi dalla protezione i segni costituiti da un'indicazione di qualità e da elementi descrittivi (in merito agli slogan cfr. di seguito n. 4.4.5, pag. 134). Anche GOLD è in linea di massima considerata un'indicazione di qualità[190]. L'IPI tiene conto di questa accezione solo in via sussidiaria (qualora può essere escluso il rinvio al materiale o al colore). A differenza degli altri esempi, in funzione degli altri elementi con i quali viene combinata, la designazione GOLD è considerata solo allusiva e può quindi essere ammessa.

Esempi:

- PIÙ per servizi di fornitura di alimenti e di ospitalità per ospiti (cl. 43)[191]
- MASTERPIECE per servizi finanziari (cl. 36)[192]

[187] Cfr. TAF B-3745/2020, consid. 3.4 – STELLAR; TAF B-4848/2013, consid. 4.2 – COURONNÉ; TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

[188] Cfr. TF 4A_343/2012, consid. 2.1 – Ein Stück Schweiz, pubblicato per estratti in sic! 2013, 95; TF, sic! 2007, 899, consid. 4.3, 6.1 – WE MAKE IDEAS WORK; TF, sic! 1998, 397, consid. 1 – AVANTGARDE; TAF B-4260/2020, consid. 2.2 – 100% PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.).

[189] TF 4A_136/2019, consid. 2.1 – REVELATION; cfr. anche TF, sic ! 2010, 907, consid. 2.3.2 e 2.3.4 – terroir (fig.); TAF B-1294/2017, consid. 5.4 – ONE&ONLY (fig.).

[190] TAF B-6068/2014, consid. 5.3 – GOLDBÄREN.

[191] TAF B-5504/2018 – più.

[192] DTF 129 III 225 – MASTERPIECE.

- ROYAL COMFORT per carta igienica e fazzoletti di carta (cl. 16)[193]

4.4.4 Segni usuali

Oltre alle indicazioni descrittive, sono esclusi dalla protezione come marchi anche i segni costituiti da segni usualmente utilizzati in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati[194]. I segni di questo tipo sono considerati banali[195]. Si tratta di segni privi di carattere distintivo concreto, poiché come i segni descrittivi non sono atti a rappresentare un rinvio a una provenienza aziendale determinata. Inoltre, in genere, questi segni sono soggetti al bisogno di disponibilità.

Inoltre, in particolare alla luce del bisogno di disponibilità, non sono ammessi alla registrazione i segni costituiti da parole tratte dal linguaggio economico e commerciale generale, come ad esempio ENTERPRISE[196] o NETTO[197] per qualsiasi tipo di prodotto.

4.4.5 Slogan

Gli slogan sono espressioni concise e d'effetto impiegate in particolare nella pubblicità. Non sono ammessi alla registrazione se sono composti esclusivamente da indicazioni che

- descrivono una caratteristica dei prodotti e/o servizi (come ad esempio la loro natura, il loro scopo o il loro effetto) oppure l'oggetto sociale[198],
- costituiscono indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria[199],
- costituiscono parole o frasi che sono spesso utilizzate nella pubblicità, che rappresentano semplici inviti[200] (inviti all'acquisto o che si riferiscono direttamente ai prodotti o servizi rivendicati) o modi di dire correntemente utilizzati[201] in riferimento ai prodotti o servizi rivendicati.

Sono esclusi dalla protezione anche gli slogan composti esclusivamente da una combinazione delle indicazioni succitate.

---

193 CRPI, sic ! 2003, 495 – ROYAL COMFORT.

194 TAF B-1561/2011, consid. 3.2 – TOGETHER WE'LL GO FAR; TAF B-3792/2011, consid. 2.5 – FIDUCIA; TAF B-4762/2011, consid. 3.2 – MYPHOTOBOOK.

195 Cfr. TAF B-5806/2017, consid. 3.2 – MERCI.

196 CRPI MA-AA 03/95, consid. 2 – ENTERPRISE.

197 CRPI, sic! 2005, 367 – NETTO.

198 Cfr. TAF B-559/2019, consid. 3.3 e 5.4.1 – Un gout de fou… jusq'au bout; TAF B-4822/2013, consid. 2.3 – SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY.

199 Cfr. TAF B-1294/2017, consid. 3.2 – ONE&ONLY (fig.); TAF B-464/2014, consid. 4.3 – PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE. In merito alle indicazioni generali di qualità e indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. anche n. 4.4.3, pag. 133.

200 DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción.

201 Cfr. TAF B-559/2019, consid. 3.3 – Un gout de fou… jusq'au bout.

In questi casi agli slogan manca il carattere distintivo concreto che consente ai destinatari di metterli in relazione con un'azienda determinata. Questo tipo di slogan è soggetto altresì al bisogno di disponibilità[202].

Esempi:

- BETTER THINGS FOR BETTER LIVING per medicinali (cl. 5)
- DAS IST FÜR SIE per qualsiasi prodotto

Sono invece ammessi alla registrazione gli slogan che contengono semplici allusioni e il cui carattere descrittivo si discerne solo con uno sforzo di riflessione particolare[203], nonché gli slogan che presentano un elemento distintivo.

Esempi:

- METTI UNA TIGRE NEL MOTORE per carburanti (cl. 4)
- KATZEN WÜRDEN WHISKAS KAUFEN! CH 322 804 per alimenti per gli animali (cl. 31)

4.4.6 Ditte

Le condizioni giuridiche relative alla registrazione di un marchio nel registro dei marchi divergono da quelle inerenti all'iscrizione di una ditta nel registro di commercio[204,205], in particolare perché l'uso di una ditta, contrariamente a un marchio, non è legato a prodotti o servizi, ma rinvia al titolare di un'azienda[206]. Per la registrazione di una ditta come marchio, l'IPI procede all'esame di ammissibilità conformemente all'articolo 2 lettera a LPM come per qualsiasi altro segno[207].

Fondamentalmente i riferimenti alla forma aziendale e le relative abbreviazioni (p.es. SA, sagl, Inc., ecc.) non conferiscono al segno carattere distintivo.

Esempi di segni non ammessi alla registrazione:

- SWISS BUSINESS AIRLINE sagl per servizi di trasporto (cl. 39)
- CHAUSSURES SA per vendita al dettaglio (cl. 35)

4.4.7 Nomi di dominio e numeri di telefono

I nomi di dominio non possono essere registrati come marchi, quando sono esclusi dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 LPM. I domini di primo livello generici come .COM, .ORG o

---

[202] Cfr. TAF B-8240/2010, consid. 3.3 e 6.2 – AUS DER REGION. FÜR DIE REGION; in merito alle indicazioni elogiative di natura pubblicitaria cfr. TAF B-6747/2009, consid. 5.3 – WOW.

[203] Cfr. TAF B-559/2019, consid. 5.4 – Un gout de fou… jusq'au bout.

[204] Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5 – KEYTRADER; DTF 134 II 223, consid. 3.4.4 – SEAT auto emoción ; TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-386/2008, consid. 12 – GB; TAF B-1710/2008, consid. 6 – SWISTEC.

[205] In merito all'esame di ditte e nomi vedi le direttive per le autorità cantonali del registro di commercio su https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/handelsregister/weisung-firmenrecht-d.pdf.

[206] TAF B-3792/2011, consid. 4.2 – FIDUCIA; TAF B-7408/2006, consid. 4.3 – bticino (fig.).

[207] TAF B-386/2008, consid. 12.2 – GB; TAF B-3259/2007, consid. 15 – OERLIKON.

.NET e i domini di primo livello nazionali come .CH, .DE, eccetera, in qualità di parte finale tecnicamente necessaria degli indirizzi Internet, sono percepiti dai destinatari come rinvii a una pagina Internet del tipo o della nazionalità corrispondente anche se sono utilizzati come contrassegno di prodotti e servizi. I domini di primo livello (conosciuti) possono indicare se i prodotti o i servizi possono essere ordinati o visualizzati online. Quali indicazioni banali sono esclusi dalla protezione se utilizzati soli e anche in combinazione con indicazioni descrittive o usuali, di norma, non contribuiscono al carattere distintivo del segno nell'impressione d'insieme[208].

I domini di primo livello nazionali rinviano al relativo Paese[209] e sono pertanto esaminati come denominazioni geografiche che possono rappresentare un'indicazione circa la provenienza dei prodotti o dei servizi rivendicati (cfr. n. 5.2, pag. 168 e n. 8, pag. 178).

Esempi:

- AUTO.COM è escluso dalla protezione per noleggio di vetture (cl. 39)

Di principio è possibile proteggere i numeri di telefono. Fanno eccezione i numeri e i prefissi, come ad esempio il numero «0800», che essendo usuali nel commercio non sono considerati un rinvio concreto a una determinata azienda e sono soggetti al bisogno di disponibilità. In combinazione con altri elementi appartenenti al dominio pubblico, l'ammissione alla registrazione deve essere esaminata sulla base dell'impressione d'insieme suscitata dal segno ed è in particolare esclusa per le combinazioni usuali.

Esempio:

- il segno 0800PIZZA non è atto a essere protetto per la ristorazione (cl. 43)

4.4.8 Segni liberi

I segni liberi sono segni inizialmente dotati di carattere distintivo che, inseguito al loro uso generico nel tempo, sono diventati di dominio pubblico. Sono in particolare privi di carattere distintivo i segni che sono solo (ancora) percepiti come indicazioni descrittive[210]. L'IPI procede con estrema riserva quando si tratta di chiarire la questione se un segno si è trasformato in un segno libero e non è dunque ammesso alla registrazione.

Nella giurisprudenza si distingue tra segni registrati e segni non registrati: per i primi la trasformazione da marchio a segno di dominio pubblico è completa solo nel momento in cui tutte le cerchie coinvolte nella produzione, nella distribuzione e nell'acquisto dei prodotti o nel ricorso ai servizi non percepiscono più il segno come un rinvio alla provenienza dei prodotti/servizi di un'azienda determinata, bensì come segno appartenente al dominio pubblico. I segni non registrati, invece, sono di dominio pubblico se anche solo una cerchia determinata, ad esempio gli specialisti o i destinatari, lo utilizzano alla stregua di un'indicazione descrittiva o usuale[211].

---

[208] Cfr. TAF B-3394/2007, consid. 5.8 – SALESFORCE.COM.

[209] CRPI, sic ! 2002, 351 – AMAZON.DE.

[210] Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.1 – MONTESSORI; TAF B-1015/2021, consid. 4.3 – SHAVETTE.

[211] Cfr. DTF 130 III 113, consid. 3.3 – MONTESSORI.

Sono determinanti le circostanze effettive al momento della decisione in merito alla registrazione del marchio[212].

4.4.9 Segni atti alla protezione per principio

I segni esposti precedentemente sono esclusi dalla protezione come marchi, allorquando si esauriscono a delle indicazioni descrittive o usuali e di conseguenza banali [213]. Nella misura in cui presentano caratteristiche distintive (aggiuntive) che marcano l'impressione d'insieme in modo decisivo, i segni descrittivi sopracitati possono essere registrati come marchi.

I segni che soddisfano i criteri sotto elencati possiedono per principio il carattere distintivo necessario per essere ammessi alla registrazione come marchi e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. In sede d'esame sono vagliati tutti gli aspetti del caso singolo. Più un segno è considerato descrittivo o banale, più aumentano le esigenze relative agli altri elementi atti a conferire al segno un carattere distintivo nel suo insieme. In particolare un segno può essere ammesso alla protezione grazie alla concomitanza di più elementi che, considerati singolarmente, non sarebbero stati sufficienti.

4.4.9.1 Combinazioni di segni appartenenti al dominio pubblico

Per essere ammesso alla protezione è sufficiente che il marchio nel suo insieme (combinazione di tutti i suoi elementi) sia dotato di carattere distintivo e non sia soggetto al bisogno di disponibilità[214]. L'IPI registra i marchi che uniscono più segni appartenenti al dominio pubblico, sempre che l'impressione d'insieme che ne deriva conferisca loro un carattere distintivo.

4.4.9.1.1 Combinazione di elementi descrittivi o usuali

In linea di principio, sono escluse dalla protezione le combinazioni di parole il cui significato è palese e che, da un punto di vista linguistico, non sono sufficientemente inusuali[215], scorrette o modificate.

Di conseguenza, un segno costituito da due o più elementi descrittivi è ammesso alla protezione se la combinazione genera un significato non descrittivo diverso da quello risultante dalla mera somma dei singoli elementi[216].

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- LIPOLÈVRES IR 693 436, cl. 3, 5

---

[212] TAF B-1015/2021, consid. 4.4 – SHAVETTE.

[213] Cfr. TF 4A_330/2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM (fig.); DTF 131 III 495, consid. 5 – FELSENKELLER.

[214] DTF 143 III 127, consid. 3.3.2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione);TF 4A_528/2013, consid. 5.1 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109.

[215] Cfr. TF 4A_500/2022, consid. 6.3 – AI Brain; TAF B-7206/2018, consid. 5.3 – DesignWorld. (fig.); TAF B-2225/2011, consid. 6.1.4 – Ein Stück Schweiz.

[216] TF, sic! 2010, 797, consid. 4.3.1 – PNEUS-ONLINE.COM (fig.); TAF B-283/2012, consid. 4.4 – NOBLEWOOD.

- INFOINVENT IR 687 583, cl. 16, 35, 41, 42

È inoltre possibile proteggere combinazioni che presentano evidenti irregolarità linguistiche[217]. Non è tuttavia sufficiente modificare il segno solo in modo trascurabile; le irregolarità ortografiche o grammaticali non eliminano automaticamente la possibilità che il segno sia percepito come descrittivo[218]. Appartengono al dominio pubblico anche le espressioni nuove, ancora inutilizzate (i neologismi) il cui significato descrittivo è di immediata comprensione[219] (cfr. n. 4.4.2, pag. 124). La semplice congiunzione di due termini, ad esempio, non rende il segno atto alla protezione[220]. Se un segno (segnatamente a livello di percezione visiva o pronuncia[221]) è facilmente suddividibile in due (o più) parti di senso compiuto, la suddivisione non richiede uno sforzo di riflessione particolare[222]. Anche la mera modifica dell'ordine degli elementi di un segno (inversione) non ne comporta l'ammissibilità alla registrazione[223].

I segni percepiti come espressioni a sé stanti e non come combinazioni di diversi elementi possono essere ammessi alla protezione.

4.4.9.1.2 Combinazioni di indicazioni descrittive o usuali e singole lettere o cifre

I segni che coniugano indicazioni di dominio pubblico ed elementi semplici, segnatamente lettere o cifre, sono per principio ammessi alla registrazione nella misura in cui tali elementi non assumono un significato specifico in relazione ai prodotti e servizi in questione. Qualora sia dato un significato preciso, valgono le regole generali per la valutazione delle combinazioni di elementi descrittivi (cfr. n. 4.4.9.1.1, pag. 137).

Esempi di segni ammessi alla registrazione:

- WORLDWIDE 9 per telecomunicazioni (cl. 38)
- MASTER B per accessori per veicoli (cl. 12)

Se il destinatario non riconosce senza sforzo di riflessione particolare i due elementi della combinazione di un'indicazione descrittiva e una singola lettera, il segno viene esaminato come unità.

Di principio il segno SQUALITY è, ad esempio, considerato come unità[224], mentre IPUBLISH è percepito come accostamento della lettera «I» e del termine «PUBLISH»[225].

---

[217] Cfr. TF 4A_167/2019, consid. 3.2.2 – ARVERON.

[218] Cfr. TF 4A_500/2022, consid. 6.3 – AI Brain; TF 4A_65/2022, consid. 5.2.1 – FACTFULNESS; TAF B-1015/2021, consid. 9.2 – SHAVETTE

[219] Cfr. TAF B-6307/2019, consid. 5.3 – primeGear.

[220] Cfr. TAF B-7206/2018, consid. 6.3 – DesignWorld. (fig.); TAF B-1394/2016, consid. 8.2.4.4 – LOCKIT; TAF B-7204/2007, consid.7 – STENCILMASTER.

[221] Cfr. DTF 140 III 297, consid. 3.5.4 – KEYTRADER.

[222] TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.);TAF B-5296/2012, consid. 4.3.1 – toppharm Apotheken (fig.); TAF B-283/2012, consid. 6.3 – NOBLEWOOD.

[223] Cfr. CRPI, sic! 1998, 477, consid. 2c – SOURCESAFE.

[224] CRPI, sic! 2001, 131, consid. 3 – SQUALITY.

[225] CRPI, sic! 2004, 95, consid. 4 – IPUBLISH.

4.4.9.2 Modificazioni e mutilazioni

Per le indicazioni descrittive o usuali la soppressione (mutilazione), modifica o aggiunta (modificazione) di singole lettere o intere sillabe può conferire carattere distintivo al segno ed escludere il bisogno di disponibilità[226]. Non basta una qualsivoglia anche minima modifica[227].

In sede di valutazione è determinante che le cerchie interessate riconoscano la mutilazione o la modificazione, e che questa si distingua così chiaramente dalla grafia corretta e usuale, in modo da marcare l'impressione d'insieme in modo decisivo[228] (cfr. n. 4.4.9, pag. 137). Al fine di determinare se in un segno costituito da un'espressione appartenente al dominio pubblico modificata, prevalga il carattere descrittivo rispettivamente usuale o quello di fantasia, è necessario tenere conto del singolo caso e considerare l'effetto visivo, uditivo e il significato[229]. In alcuni casi, ad esempio, la sostituzione di un'unica lettera può avere un grande impatto sull'impressione d'insieme (nel caso delle parole brevi e laddove è modificato il significato della parola), mentre in altri l'effetto è minimo. Un segno non è quindi ammesso alla registrazione se la parola appartenente al dominio pubblico rimane riconoscibile e la modificazione o mutilazione non altera l'impressione d'insieme in modo decisivo[230].

Le modificazioni e le mutilazioni che sono (diventate) usali non conferiscono carattere distintivo al segno. Ciò vale ad esempio per l'uso di «4» al posto di «for», «2» al posto di «to» o «too», «@» al posto di «a» o «at», «XMAS» al posto di «Christmas». Al giorno d'oggi l'uso delle abbreviazioni è molto diffuso in particolare nella corrispondenza elettronica e via SMS[231].

In linea di massima le modificazioni o le mutilazioni relative a singole lettere non sono sufficienti. BLAK (invece di «black») per del carbone, DECAP (invece di «décape») per un solvente o NENDA (invece di «Nendaz») per dell'acqua minerale, non sono segni ammessi alla registrazione, poiché un'unica lettera li distingue dai termini esclusi dalla protezione e la modifica apportata non influisce sulla pronuncia[232].

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- COMPUTEACH CH 598 167, cl. 9, 16, 38, 41, 42

Esempio di segno non ammesso alla registrazione:

- SERVICENTER (Cl. 37, 39, 41, 42)

---

[226] In merito alla possibilità di perpetuazione dei motivi di esclusione dalla protezione ai sensi dell'art. 2 lett. c e d LPM cfr. n. 3.2, pag. 111, come anche n. 5 segg., pag. 168 segg.

[227] Cfr. TF 4P.146/2001, consid. 2b)aa) – IAM;TAF B-559/2019, consid. 5.3.1 – Un gout de fou… jusq'au bout; TAF B-5286/2018, consid. 4.3 – HYBRITEC; TAF B-3205/2018, consid. 6.1 seg. – BETOKONTAKT.

[228] Cfr. TF 4A_167/2019, consid. 3.2.2 – ARVERON; TAF B-559/2019, consid. 5.3.1 – Un gout de fou… jusq'au bout.

[229] Cfr. TAF B-1015/2021, consid. 9.2 – SHAVETTE.

[230] Cfr. TF, sic! 2014, 24 segg., consid. 2.2 in fine – Ce'Real.

[231] TAF B-6748/2008, consid. 10 – XPERTSELECT.

[232] Cfr. TAF B-1710/2008, consid. 3.5 – SWISTEC e TF, sic! 2005, 366, consid. 2.4 – Micropor.

4.4.9.3 Pleonasmi, ripetizioni, giochi di parole

L'accostamento di sinonimi o la ripetizione superflua del significato dell'elemento descrittivo (pleonasmo) può costituire un segno ammesso alla registrazione (p.es. TINIMINI composto da «tini» che significa «piccolo» e «mini» che sta per «molto piccolo»).

Vanno distinti dai pleonasmi i segni costituiti da semplici ripetizioni di uno stesso termine. Se, da solo, il termine ripetuto non è ammesso alla protezione, la sua ripetizione non vi ha alcun influsso (p.es. CURRY-CURRY).

I segni costituiti da elementi descrittivi possono essere registrati come marchi se contengono un gioco di parole chiaro che prevale sul significato descrittivo. Se l'ambiguità è irrilevante il segno non può essere registrato.

Esempio di segno ammesso alla registrazione:

- AUS GUTEM GRUNDE CH 493 054, cl. 32

4.4.9.4 Designazioni simboliche

I segni simbolici non descrivono direttamente un prodotto o un servizio ma vi alludono mediante una metafora. In linea di massima sono ammessi alla registrazione nella misura in cui non sono usuali nel commercio.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- LILIPUT CH 475 970, cl. 25
- BLUE WATER CH 451 907, cl. 3

4.4.9.5 Pluralità di lingue

I segni descrittivi o usuali costituiti da elementi in più di tre lingue d'esame sono di principio atti a essere protetti come marchi. Di norma, il semplice uso di due lingue non rende il segno registrabile. Il necessario carattere distintivo può tuttavia essere conferito dalla combinazione con altri elementi come una leggera mutilazione.

L'origine straniera di termini usuali in Svizzera (p.es. EASY, MANAGEMENT, BABY, JOB) non influisce in linea di massima sull'appartenenza al dominio pubblico di un segno.

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- FreshDelica IR 727 588, cl. 31

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- AQUASWISS

4.5 Segni semplici ed elementari

4.5.1 Singole lettere e cifre

Sono in particolare segni semplici ed elementari, e come tali non atti a essere registrati come marchi, le singole lettere dell'alfabeto latino (dalla A alla Z) e le singole cifre del sistema

numerico arabo (da 0 a 10) e romano[233]. Anche se spesso le singole lettere e cifre non sono descrittive in relazione ai prodotti e servizi rivendicati, si tratta di segni banali privi del carattere distintivo concreto necessario. Inoltre, le singole cifre e lettere devono restare a libera disposizione in ragione del loro numero limitato.

4.5.2 Combinazioni di lettere o cifre

Non sono ammessi alla protezione i segni dotati di un significato proprio in quanto designazioni abbreviate o abbreviazioni e che sono descrittivi in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati (p.es. indicazioni metriche o di tipo)[234].

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- 4WD per veicoli (a 4 trazioni)
- kp per strumenti di misurazione (chilogrammo peso)
- V8 per veicoli (8 cilindri a V)
- M8 per viti (metrico/8 mm)

I gruppi di lettere o cifre o le loro combinazioni sono atti alla protezione se, in relazione con i prodotti o servizi rivendicati, non danno origine a indicazioni (in particolare sotto forma di abbreviazioni e acronimi) o date percepibili come rinvii descrittivi.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- 4×4 CH 418 344, cl. 25, tuttavia non ammesso per veicoli a motore [cl. 12]
- PCC CH 481 135, cl. 9, 16, 42

Non sono invece ammessi alla protezione i segni che si compongono di un gruppo di lettere di per sé dotato di carattere distintivo e di una combinazione di parole descrittiva, se il gruppo di lettere è apposto immediatamente prima o dopo la combinazione di parole e viene quindi percepito dai destinatari unicamente quale acronimo della combinazione di parole descrittiva.

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- SRV Schweizerische Rechtsschutz Versicherung (cl. 36)

4.5.3 Lettere e cifre scritte per esteso

Le lettere dell'alfabeto latino scritte per esteso, come «ZETA» per la «z» o «ACCA» per l'«h», sono dotate di carattere distintivo. Quest'ortografia non è inoltre indispensabile nel linguaggio commerciale quotidiano. Di principio, sono ammesse alla registrazione anche le cifre espresse a parole come ad esempio «OTTO». Sono invece esclusi dalla protezione i

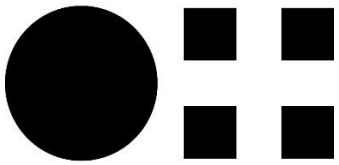
[233] TF 4A_227/2022, consid. 2.1.1 – Lambda (marchio figurativo); TF 4A_261/2010, consid. 2.1 – V (fig.); cfr. anche TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TAF B-1580/2008, consid. 2.3 – A - Z.
[234] TAF B-6629/2011, consid. 4.3 – ASV.

numerali che in riferimento ai prodotti e servizi in questione hanno un significato descrittivo[235].

4.5.4 Figure geometriche

Sono segni semplici ed elementari anche le figure geometriche di base come il triangolo, il rettangolo, il quadrato e il cerchio[236]. Se utilizzate da sole sono banali e prive di carattere distintivo, oltre che soggette al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Le figure geometriche di base dotate di una rappresentazione grafica particolare, le combinazioni di più figure geometriche di base o di una figura geometrica di base e di un segno semplice sono invece atte a essere registrate.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-  CH 787 302 , cl. 9, 16, 35–36, 41, 45

- IR 1 444 300, cl. 35, 38, 41

4.5.5 Punteggiatura e altri caratteri stampabili

Se utilizzati singolarmente i segni di punteggiatura sono segni semplici ed elementari[237], sono banali e privi di carattere distintivo, sono inoltre soggetti al bisogno di disponibilità in ragione del loro numero limitato. Sono segni d'interpunzione il punto (.), la virgola (,), il trattino (-). Lo stesso vale per altri caratteri stampabili oltre alle lettere e alle cifre secondo la norma ISO 8859-15 (cfr. l'allegato ; pag. 276 in merito alle lettere e alle cifre semplici cfr. n. 4.5.1, pag. 140), quali i segni matematici come l'uguale (=), il più (+) o il meno (–) o la semplice raffigurazione di un asterisco (*). Le combinazioni di questo tipo di segni semplici tra loro o con altri segni semplici come lettere o cifre possono essere atte alla registrazione come marchi.

---

[235] TAF B-478/2019, consid. 2 – NOVE.

[236] Cfr. TF 4A_227/2022, consid. 2.1.1 – Lambda (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo).

[237] Cfr. TF 4A_227/2022, consid. 2.1.1 – Lambda (marchio figurativo).

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- (CH 656 895, cl. 7, 12)[238]
- 1+1 (IR 691 908, cl. 20)

4.5.6 Segni atti alla protezione per principio

4.5.6.1 Scritture e alfabeti stranieri

L'IPI ammette alla protezione singole lettere e lettere scritte per esteso appartenenti ad alfabeti stranieri, come quello greco, se non sono descrittive. Ciò non vale per tutte le lettere: la lettera greca α, ad esempio, non può essere registrata per degli strumenti di misurazione dei raggi alfa.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- GAMMA CH 630 735, cl. 9, 42
- DELTA CH 658 197, cl. 35, 41, 45

Le scritture inusuali in Svizzera (p.es. il cinese, giapponese o cirillico) sono considerate alla stregua di segni figurativi e, in linea di massima, dotate di carattere distintivo e non soggette al bisogno di disponibilità[239]. Il significato dei segni figuranti nelle scritture inusuali è invece considerato per verificare se tali segni sono contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi (cfr. n. 6, pag.169).

Esempi:

- CH 463 814, cl. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17, 20
- CH 479 392, cl. 34

4.5.6.2 Monogrammi

Le lettere dell'alfabeto latino o le singole cifre dotate di una rappresentazione grafica, vale a dire concepite come monogrammi o loghi oppure combinate con diversi colori, sono atte a essere registrate a condizione che la rappresentazione grafica determini l'impressione d'insieme in modo decisivo[240].

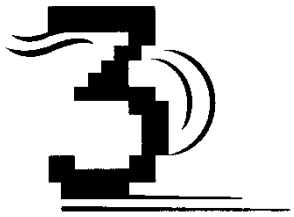
---

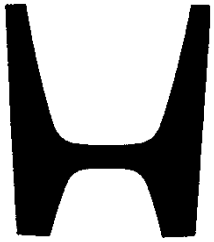
[238] Rivendicazione di colore: grigio scuro (antracite) PANTONE, PMS 425; arancione PANTONE, PMS 148.

[239] Fanno eccezione i segni protetti in virtù del trattato concluso tra la Confederazione svizzera e la Federazione russa sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (cfr. n. 8.3.4, pag. 182).

[240] La rappresentazione grafica non deve limitarsi all'evidenza; cfr. DTF 134 III 314, consid. 2.5 – M/M-joy; TAF B-55/2010, consid. 2.2 – G (fig.); TF 4A_261/2010, consid. 2.2 i.c.d. con consid. 2.3 – V (fig.).

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-  CH 498 510, cl. 16, 28, 35

-  CH 452 689, cl. 37

4.6 Marchi verbali/figurativi combinati

I principi d'esame illustrati di seguito coincidono in linea di massima con la prassi comune «Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo» (PC3) adottata nel quadro del programma di convergenza dell'European Union Intellectual property network (EUIPN) È quindi possibile che sia fatto riferimento ai criteri di tale prassi comune, anche se quest'ultima utilizza a volte una terminologia diversa[241].

In conformità con i principi generali[242] i marchi verbali/figurativi combinati[243] sono esaminati in base all'impressione d'insieme[244].

I segni appartenenti al dominio pubblico possono essere combinati con elementi ammessi alla protezione o elaborati graficamente in modo che, nel loro insieme, siano dotati di carattere distintivo[245]. In questi casi non si applica il bisogno di disponibilità.

Per essere ammessi alla protezione, gli elementi dotati di carattere distintivo devono determinare l'impressione d'insieme in modo decisivo[246]. Trattasi di una decisione basata sul potere di apprezzamento. Vale segnatamente quanto segue:

a. Inerente alla combinazione di parole, cifre o altri caratteri stampabili di dominio pubblico con altri elementi:

---

[241] Per una panoramica della prassi comune, si veda https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_it.pdf .

[242] Cfr. n. 3.2, pag. 111.

[243] Per la definizione cfr. Parte 2, n. 3.2.2, pag. 60.

[244] TAF B-4260/2020, consid. 5.4 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); TAF B-1294/2017, consid. 7.4 – ONE&ONLY (fig.);TAF B-5659/2008, consid. 3.7 – Chocolat Pavot (fig.) II.

[245] TF, sic! 1997, 159, consid. 5b – ELLE; TAF B-7206/2018, consid. 2.3 – DesignWorld. (fig.); TAF B-1260/2012, consid. 5.4 – BÜRGENSTOCK.

[246] TAF B-5295/2012, consid. 4.4.1 – toppharm Apotheken (fig.); cfr. anche TAF B-7427/2006, consid. 6 – Chocolat Pavot (fig.).

- più gli elementi verbali sono descrittivi o usuali, e più crescono le esigenze nei confronti degli elementi grafici[247]. In questo contesto il TF richiede l'«originalità» della rappresentazione grafica[248];
- la rappresentazione grafica non deve esaurirsi nell'evidenza[249]; a titolo di esempio, i grafismi a modo di etichette come le incorniciature e sottolineature, in genere non influiscono sull'impressione d'insieme in modo decisivo[250];
- gli stili di carattere usuali[251], il corsivo e il grassetto, le grafie regolari[252] e le varianti in maiuscolo/minuscolo[253] non conferiscono carattere distintivo ai segni verbali. Lo stesso vale per le parole frammentate, congiunte[254] o la punteggiatura[255]. Non conferisce carattere distintivo al segno la disposizione usuale - verticale, obliqua, su più righe o l'inversione - di elementi verbali;
- in linea di massima, l'aggiunta di immagini (a condizione che non siano descrittive, usuali o banali, cfr. n. 4.7, pag. 147) basta per conferire a un segno il carattere distintivo necessario. Ciò vale anche se l'elemento figurativo è più piccolo dell'elemento verbale nella misura in cui determina l'impressione d'insieme in modo decisivo;
- un unico colore non conferisce carattere distintivo a un elemento verbale descrittivo o usuale. L'impiego di più colori è ormai usuale e anche l'impiego di una gamma molto vasta (rivendicazione di colore multipla) non conferisce in linea di principio carattere distintivo al segno. Non è invece escluso che possa farlo un accostamento inusuale di colori che influisca in modo determinante sull'impressione d'insieme.

b. Inerente alla combinazione di motivi grafici di dominio pubblico con altri elementi:
   - Se degli elementi dotati di carattere distintivo sono apposti su motivi di dominio pubblico (cfr. n. 4.7, pag. 147), occorre valutare il loro influsso sull'impressione d'insieme in analoga applicazione dei criteri illustrati al n. 4.12.5.1 seg., pag. 159. In

[247] TF 4A_330/2009, consid. 2.3.6 – MAGNUM (fig.); TAF B-103/2020, consid. 5.1 – ECOSHELL (fig.); TAF B-1190/2013, consid. 3.6 – ERGO (fig.).

[248] TF 4A_528/2013, consid. 5.2.3 – ePostSelect (fig.), non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF 4A_261/2010, consid. 2.1 e 2.3 – V (fig.).

[249] TF 4A_528/2013 – ePostSelect (fig.), consid. 5.1, non pubbl. in: DTF 140 III 109; TF 4A_261/2010, consid. 2.2 seg. – V (fig.); TF, sic! 2005, 649, consid. 2.3 – GlobalePost (fig.); cfr. anche TAF B-187/2018, consid. 7.5 – Deluxe (fig.).

[250] Cfr. TAF B-4260/2020, consid. 5.3 – 100 % PURE CACAO FRUIT WHOLEFRUIT (fig.); TAF B-5685/2018, consid. 4.3 – QUICK MILL (fig.).

[251] P.es. gli stili dei caratteri per computer, cfr. TAF B-103/2020, consid. 5.4 – ECOSHELL (fig.); TAF B-55/2010, consid. 3.1 – G (fig.).

[252] TF, sic! 2010, 907, consid. 2.4 – terroir (fig.); TAF B-600/2018, consid. 4.3 e 4.5 – hype. (fig.). TAF B-5659/2008, consid. 3.7 e 5.4 – Chocolat Pavot (fig.) II.

[253] Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce'Real; cfr. anche TAF B-5716/2016, consid. 4.1 – AutonoMe; TAF B-2999/2011, consid. 9 – DIE POST; TAF B-6352/2007, consid. 9 – AdRank.

[254] Cfr. TAF B-7206/2018, consid. 6.3 – DesignWorld. (fig.); TAF B-5274/2009, consid. 4.2 – SWISSDOOR; TAF B-6257/2008, consid. 11.3 – Deozinc.

[255] Cfr. TF 4A_266/2013, consid. 2.2 – Ce'Real; CRPI, sic! 2001, 738, consid. 2 – Expo.02.

particolare non sono rilevanti gli elementi che, rispetto al motivo, sono troppo piccoli per influenzare in maniera significativa l'impressione d'insieme.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-

CH 661 953, cl. 16, 25, 41

-

CH 504 137, diverse classi

-

Esempio PC3; cl. 30

-

Esempio PC3; cl. 29

-

Esempio PC3; cl. 37

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

IR 866 199, cl. 29, 32[256]

(Rivendicazione di colore: oro)

-

CH 56867/2011, cl. 3, 5, 10, 16, 35, 41, 42, 44[257]

(Rivendicazione di colore: rosso (Pantone 186, RAL 3027), grigio (Pantone Cool Gray 10, RAL 7037), bianco)

-

CH 54082/2006, cl. 29-33[258]

[256] TF 4A_330/2009 – MAGNUM (fig.).

[257] TAF B-5296/2012 – toppharm Apotheken (fig.).

[258] TF, sic! 2010, 907 – terroir (fig.).

-

CH 7299/2001 (Rivendicazione di colore: blu) e CH 7300/2001 (Rivendicazione di colore: giallo), cl. 1, 30[259]

-

CH 2755/2005, cl. 5[260]

(Rivendicazione di colore: blu - Pantone 294)

-

Esempio PC3; cl. 30

(Rivendicazione di colore: blu, viola, rosso, giallo, verde, grigio, rosa)

-

Esempio PC3; cl. 29

-

Esempio PC3; cl. 37

-

Esempio PC3; cl. 45

4.7 Marchi figurativi

Un marchio figurativo è costituito esclusivamente da uno o più elementi grafici o figurativi[261].

[259] CRPI, sic! 2004, 926 – Rhein Strom (fig.) / Solar Strom (fig.).

[260] TAF B-1643/2007 – basilea PHARMACEUTICA (fig.).

[261] Sono marchi figurativi anche i segni composti da un motivo limitato ad un massimo di dimensione di 8×8 cm. I principi di seguito illustrati possono essere applicati anche ai segni il cui motivo raffigurato è dotato di elementi verbali o numerici.

Esempio di segno ammesso alla protezione:

- CH 489 939, cl. 35, 36, 42

I segni figurativi possono essere percepiti come indicazioni descrittive per i prodotti o i servizi per i quali sono rivendicati, alla maniera dei segni verbali[262]. Appartengono al dominio pubblico le rappresentazioni figurative usuali o palesi, in particolare:

- dei prodotti o del loro imballaggio;
- di una loro parte (p.es. la presentazione della superficie sotto forma di motivo[263]);
- delle altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi (p.es. la tecnica applicata[264], lo scopo[265], i destinatari, il luogo di vendita, il contenuto tematico[266] o un oggetto direttamente legato alla fornitura del servizio[267])[268].

Nello specifico vale che un segno figurativo è ammesso alla protezione, perché dotato di carattere distintivo ed esente dal bisogno di disponibilità, se il motivo raffigurato si scosta abbastanza dalle forme e dai motivi banali utilizzati nel segmento di prodotti o servizi interessato[269] o se la rappresentazione grafica del segno figurativo (ossia come è rappresentato il motivo) si scosta a sua volta in misura sufficiente dalle rappresentazioni figurative banali[270].

[262] Cfr. TAF B-6203/2008, consid. 3.2 segg. – Chocolat Pavot (fig.) III.

[263] TAF B-2655/2013, consid. 5 – Intreccio viennese (marchio figurativo); CRPI, sic! 2005, 280, consid. 7 – Motivo a quadri (marchio figurativo); in merito ai motivi cfr. n. 4.10, pag. 153.

[264] TAF B-2713/2009, consid. 5.4 – Simbolo USB wireless (marchio figurativo): il simbolo diffusamente utilizzato per rappresentare la tecnica «Universal Serial Bus» (USB) e «wireless» descrive il possibile campo di applicazione dei prodotti o dei servizi.

[265] Cfr. TF 4A_492/2022, consid. 4.1 – Icona podcast (marchio figurativo); TAF B-5120/2014, consid. 5.6 seg. – Testa femorale (marchio figurativo).

[266] Cfr. TAF B-649/2018, consid. 6.2 f. – Robot da cucina (marchio figurativo).

[267] TAF B-649/2018, consid. 3.2 – Robot da cucina (marchio figurativo).

[268] Cfr. anche la prassi comune «Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo» adottata nel quadro del programma di convergenza dell' EUIPN (cfr. nota 241).

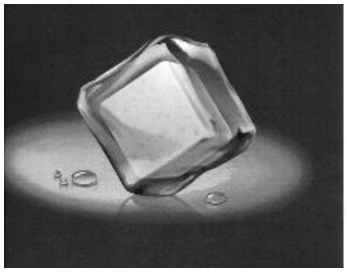
[269] Cfr. TF 4A_492/2022, consid. 4.1 – Icona podcast (marchio figurativo); TAF B-649/2018, consid. 3.3 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-3088/2016, consid. 4.3.3 – Nota musicale (marchio figurativo); TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Pulsante (marchio figurativo).

[270] Cfr. TF 4A_492/2022, consid. 4.1 – Icona podcast (marchio figurativo); TAF B-649/2018, consid. 3.2 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-3601/2014, consid. 3.2 seg. – Capsula medicinale (marchio figurativo); TAF B-2713/2009, consid. 2 e 5.4 – Simbolo USB Wireless (marchio figurativo).

Nella valutazione del motivo rappresentato sono applicati i criteri validi per l'esame dei marchi tridimensionali (n. 4.12, pag. 155)[271].Per quel che concerne la rappresentazione grafica, le riproduzioni fedeli o nello stile di un disegno tecnico sono usuali e non conferiscono quindi carattere distintivo; la situazione è invece diversa in caso di forte stilizzazione, aggiunte o prospettiva inusuale[272]. Il semplice fatto che il motivo appartenente al dominio pubblico sia rappresentato bidimensionalmente anziché tridimensionalmente può portare all'ammissibilità unicamente se, in ragione di tale rappresentazione, il segno non è riconosciuto quale raffigurazione del prodotto, del suo imballaggio ecc. (cfr. l'elenco succitato). In questo caso, si presuppone in linea di massima che la rappresentazione sia stilizzata e che il motivo raffigurato non presenti le caratteristiche tipiche dei prodotti in questione[273].

Se il segno è composto da elementi che, essendo né descrittivi né usuali, non presentano alcun legame con i prodotti e i servizi, in linea di massima è ammesso alla protezione. Ciò vale in particolare per i segni risultanti dalla combinazione[274] di elementi grafici purché non appaiano come un dettaglio di un disegno, vale a dire come un motivo (cfr. n. 4.10, pag. 153).

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- 

  CH 592 766, cl. 30. Il segno non è una banale riproduzione fedele del prodotto, ma presenta elementi supplementari («cubetto di ghiaccio», illuminazione, gocce d'acqua).

- CH 684 344, cl. 11, 30 e 43: il segno si distingue sufficientemente da una banale riproduzione grazie all'elemento costituito dalle gocce che formano un gagliardetto.

[271] TF 4A_492/2022, consid. 4.1 – Icona podcast (marchio figurativo); TAF B-649/2018, consid. 3.2 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-3601/2014, consid. 3.2 – Capsula medicinale (marchio figurativo); TAF B-1920/2014, consid. 3.2 – Ippopotamo (marchio figurativo).

[272] Cfr. TAF B-649/2018, consid. 5.6 – Robot da cucina (marchio figurativo);TAF B-2418/2014, consid. 3.3 – Pulsante (marchio figurativo).

[273] La rappresentazione bidimensionale, leggermente stilizzata di un insetto non è considerata una rappresentazione della forma per ciondoli (cl. 14) se non è raffigurata la tipica asola (cfr. CRPI, sic! 1/2006, 31 – Scarabeo [marchio figurativo]).

[274] In merito all'appartenenza al dominio pubblico delle figure geometriche di base cfr. n. 4.5.4, pag. 142.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

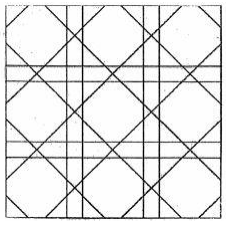
-

  cl. 10 (p.es. impianti per l'osteosintesi)[275]

  Rivendicazione di colore: rosa (Pantone 677 C, edizione 2010)

-

  cl. 9 (dispositivi elettronici tascabili per telefonate in entrata e in uscita nonché per l'invio e la ricezione di messaggi elettronici e altri dati digitali, da utilizzare come lettore audio digitale e computer palmare, assistente personale digitale, agenda elettronica, tablet e apparecchio fotografico)[276].

- 

  IR 1 064 983, cl. 3, 20, 21[277]. Il segno raffigura un ritaglio di un motivo banale che corrisponde al cosiddetto «intreccio viennese». In relazione con determinati prodotti delle cl. 3, 20 e 21 (prodotti cosmetici, accessori cosmetici e mobili), il segno è privo di carattere distintivo.

4.8 Pittogrammi

I pittogrammi sono rappresentazioni figurative stilizzate che forniscono informazioni o fungono da riferimento. Possono in particolare fornire informazioni sull'uso o sullo scopo[278] dei prodotti o dei servizi rivendicati (p.es. il pittogramma del riciclaggio). Sono privi di carattere distintivo i pittogrammi che si limitano a convogliare un'informazione e i segni che non si distinguono sufficientemente dalle riproduzioni usuali.

[275] TAF B-5120/2014 – Testa femorale (marchio figurativo).

[276] TAF B-2418/2014 – Pulsante (marchio figurativo).

[277] TAF B-2655/2013 – Intreccio viennese (marchio figurativo).

[278] TF 4A_492/2022, consid. 4.1 – Icona podcast (marchio figurativo).

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

  cl. 41 (servizi educativi o di intrattenimento forniti mediante messa a disposizione di podcast attuali)[279]

  (Rivendicazione di colore: viola e bianco)

-

  Il segno non si distingue sufficientemente dai pittogrammi usualmente utilizzati per i servizi di ristorazione.

-

  IR 1 184 394, cl. 9. Il segno non si distingue sufficientemente dalle rappresentazioni usuali per i software musicali. Nei destinatari il segno evoca direttamente lo scopo del software rivendicato[280].

4.9 Marchi acustici

Esistono diverse categorie di segni acustici: il linguaggio umano, i segni acustici musicali o composti da rumori[281], nonché diverse forme ibride.

I segni acustici sono atti ad essere protetti come marchi se hanno carattere distintivo e non sono soggetti al bisogno di disponibilità. I segni acustici musicali o composti da rumori sono tra l'altro privi di carattere distintivo, se le melodie, i suoni o i rumori assumono un carattere descrittivo in relazione ai prodotti o servizi rivendicati (p.es. il rombo di un motore per un veicolo) o se sono usuali nel contesto specifico (p.es. una nota canzone di Natale per delle decorazioni natalizie). Per le combinazioni di melodie e canto o testi enunciati è decisiva l'impressione d'insieme.

In merito alle condizioni formali per la registrazione di un marchio acustico, cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 61. In merito all'attitudine di una melodia a costituire un marchio, cfr., n. 2, pag. 109.

[279] TF 4A_492/2022 – Icona podcast (marchio figurativo). Oltre al marchio IR raffigurato, nella decisione viene attribuita al dominio pubblico anche la raffigurazione priva di rivendicazione di colore rivendicata per i prodotti della classe 9.

[280] Cfr. TAF B-3088/2016 – Nota musicale (marchio figurativo)

[281] Poiché i rumori non sono raffigurabili in note musicali, sono attualmente esclusi dalla protezione in ragione della loro insufficiente riproducibilità grafica (cfr. Parte 2, n. 3.2.3, pag. 61).

B. Segni non convenzionali

A differenza dei segni convenzionali, i segni non convenzionali spesso coincidono con l'aspetto esteriore del prodotto rivendicato. Questa sovrapposizione di segno e oggetto contrassegnato può interessare il prodotto nel suo insieme o solo una sua parte. Si pensi in particolare alle forme dei prodotti e degli imballaggi, ai colori e ai motivi, nonché al movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato.

Benché per tutti i tipi di marchi valgano gli stessi criteri per la valutazione del carattere distintivo concreto[282], nel caso di un segno che coincide con l'aspetto esteriore del prodotto rivendicato, stabilire il carattere distintivo può essere più difficile rispetto a un segno verbale o figurativo[283]. I destinatari sono abituati a marchi costituiti da parole o immagini. Ciò non è il caso nella stessa misura per i marchi non convenzionali come le forme dei prodotti, i colori e i motivi[284]. I segni che coincidono con l'aspetto esteriore del prodotto stesso non sono in genere percepiti come un rinvio alla provenienza aziendale del prodotto, ma semplicemente come presentazioni particolari[285]. Se, ad esempio, la forma di una sedia d'ufficio, il colore o il motivo è rivendicato come marchio per mobili d'ufficio, in questi segni il destinatario riconoscerà a priori la forma, il colore o la presentazione dei mobili d'ufficio, ma non un marchio. Solo se un segno è percepito dal destinatario immediatamente come rinvio ad una provenienza aziendale al di là della sua funzione tecnica o estetica (cfr. n. 2, pag. 109), esso ha originariamente carattere distintivo[286].

La valutazione del carattere distintivo dei segni non convenzionali avviene mediante il raffronto con la banale o le banali forme o presentazioni dei prodotti nel segmento rivendicato (cfr. n. 4.3.1, pag. 120. Sono determinanti le circostanze al momento della decisione[287]. Sono dotati di carattere distintivo solo i segni che si distinguono chiaramente («auffällig») da queste ultime[288]. È necessario definire in astratto una o più forme o presentazioni di prodotti banali sulla base di quelle correntemente utilizzate nel segmento di

[282] DTF 137 III 403, consid. 3.3.2 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); TAFB-6953/2018, consid. 3.4 – Motivo a quadri (marchio di posizione).

[283] Cfr. TF 4A_374/2007, consid. 2.5 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale), dove è stabilito che per il relativo esame è corretto scegliere i criteri conformi al tipo di segno.

[284] Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

[285] Cfr. TF 4A_587/2021, consid. 4.9 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione), con rinvio a DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

[286] DTF 137 III 403, consid. 3.3.4 con rinvii – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

[287] Cfr. TF 4A_363/2016, consid. 2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

[288] TF 4A_301/2019, consid. 2.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

prodotti rivendicato. Più è ampia la gamma di possibili forme e presentazioni, più è elevato il numero di varianti considerate banali[289].

Il solo fatto che un segno si differenzi dalle forme e dalle presentazioni esistenti, non significa automaticamente che sia dotato di carattere distintivo[290]. In realtà, se vi presta particolare attenzione, il destinatario è in grado di distinguere le forme e le presentazioni che si discostano da quelle esistenti nello stesso segmento di prodotti per la presenza di elementi nuovi o leggermente modificati. In altri termini le presentazioni nuove o nuovi elementi di presentazione come le forme, i colori o i motivi possono individualizzare un prodotto senza necessariamente conferire carattere distintivo (cfr. n. 4.12.5, pag. 159).

Nel caso di segni che coincidono con l'aspetto esteriore o con una funzione (marchio di movimento) del prodotto rivendicato, spesso è dubbioso se siano percepiti come marchi anche dopo un uso prolungato. I destinatari riconoscono piuttosto la forma del prodotto o dell'imballaggio, la sua funzione o la sua presentazione[291]. Il fatto che, alla luce di questa situazione, l'IPI ritenga l'allestimento di un'indagine demoscopica lo strumento più appropriato per provare la verosimiglianza dell'imposizione nel commercio dei segni non convenzionali, non esclude a priori il ricorso ai documenti concernenti l'uso del segno[292].

4.10 Motivi

Un motivo è un disegno decorativo riproducibile in maniera essenzialmente illimitata.

I principi definiti di seguito si applicano ai segni che rappresentano un dettaglio di tale disegno[293]. La valutazione dell'ammissibilità alla registrazione parte dal presupposto che il motivo rappresenta l'aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell'imballaggio. Di conseguenza, i destinatari riconosceranno nel motivo prima di tutto l'aspetto esteriore del prodotto rivendicato e non il rinvio a una provenienza aziendale (cfr. anche lett. B, pag. 152).

Ciò vale in particolare per i prodotti il cui aspetto esteriore è essenziale come per i tessuti, gli abiti, i mobili e gli accessori di moda. I motivi depositati per queste categorie di prodotti sono raramente dotati di carattere distintivo. Sono atti alla protezione i motivi che si scostano sufficientemente dalle presentazioni usuali, e dunque banali, del relativo segmento di prodotti[294]. I motivi talmente complessi da non essere riconoscibili sono privi di carattere distintivo (astratto).

---

[289] TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); cfr. anche DTF 133 III 342, consid. 4.4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); TAF B-6953/2018, consid. 5.2.4 – Motivo a quadri (marchio di posizione).

[290] Cfr. TF 4A_301/2019, consid. 3.3 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); TAF B-5183/2015, consid. 5.3 – Rosa (marchio di colore).

[291] Per le forme di prodotti rispettivamente d'imballaggi cfr. DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-2676/2008, consid. 4 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

[292] Cfr. n. 12.3.2, pag. 220.

[293] Ciò vale a prescindere dal fatto che tali segni siano designati come «marchi figurativi» o meno nella domanda di registrazione del marchio, a questo riguardo cfr. gli esempi riportati al n. 4.6, pag. 144.

[294] In questo contesto si applicano per analogia i criteri validi per l'esame dei marchi tridimensionali in senso stretto (n. 4.12.5, pag. 159). Secondo TAF B-2655/2013, consid. 3.6 e 5.5.1 – Motivo esteriore, per l'esame del carattere di dominio pubblico occorre valutare in particolare se nel settore di prodotti o

Se i motivi sono rivendicati per servizi, l'ammissibilità alla protezione è valutata sulla base dell'ipotesi che il motivo sarà utilizzato segnatamente nella corrispondenza (p.es. buste intestate), nelle fatture, nei siti Internet, nelle insegne o nella pubblicità. Anche in questi casi i motivi sono percepiti principalmente come elementi decorativi; il carattere distintivo è verificato per mezzo di un confronto con motivi usuali, rispettivamente banali.

Quanto alla prova della verosimiglianza dell'imposizione nel commercio di un motivo privo di carattere distintivo, l'IPI giudica più appropriato l'allestimento di un'indagine demoscopica[295].

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

- cl. 20 (mobili), cl. 24 (tessuti)

Un altro esempio è riportato al n. 4.7, pag. 147.

4.11 Marchi di colore

Un marchio di colore (astratto) si compone esclusivamente di un colore o di una combinazione di colori. La protezione è richiesta per il colore in sé.

La valutazione dell'ammissibilità alla registrazione si basa sul presupposto che il colore costituisce l'aspetto esteriore del prodotto, eventualmente anche dell'imballaggio. Se l'aspetto esteriore del prodotto o dell'imballaggio coincide con il segno, la percezione di questo tipo di segno è diversa da quella dei segni il cui oggetto contrassegnato non coincide con il contrassegno (cfr. lettera B, pag. 152). Inoltre, la maggior parte dei prodotti o degli imballaggi possiede per natura un colore, che serve anzitutto alla presentazione estetica o funzionale. Ciò vale in conformità al senso per i servizi. Benché questi ultimi non siano dotati di un colore proprio, nell'ambito dei servizi i colori sono utilizzati nelle più svariate forme[296]. In ambito commerciale, i destinatari sono quindi costantemente confrontati con colori di tutti i tipi (utilizzati da soli o combinati tra loro), la cui funzione principale è di norma estetica e non distintiva.

Il carattere distintivo di un colore o di una combinazione di colori è dato unicamente se il colore si scosta sufficientemente dai colori banali utilizzati nel corrispondente segmento di prodotti o servizi (cfr. anche lett. B, pag. 152). Se nel segmento in questione viene utilizzata un'ampia gamma di colori, un grande numero di colori sarà considerato banale.

Inoltre, gli attori del mercato devono poter utilizzare i colori per presentare i loro prodotti o utilizzarli in relazione ai loro servizi. Un'eccessiva limitazione della disponibilità dei colori sarebbe pertanto contraria agli interessi della concorrenza. Ne consegue che i colori e le combinazioni di colori sono soggetti a un considerevole bisogno di disponibilità.

---

servizi rivendicato sono noti o usuali motivi simili dai quali il motivo rivendicato non si scosta in termini di originalità.

[295] Cfr. n. 12.3.2, pag. 220.

[296] Cfr. in questo senso CRPI, sic! 2002, 243, consid. 2 e 5b – Colore giallo (marchio di colore).

Su tale base i marchi di colore sono in linea di massima registrabili come marchi solo se si sono imposti nel commercio[297]. Ciò è possibile unicamente se non sussiste un bisogno assoluto di disponibilità[298]. Poiché in ambito commerciale i colori sono estremamente diffusi e, anche dopo un uso prolungato, sono percepiti come elemento estetico e non come rinvio a una determinata azienda, le esigenze legate alla registrazione a titolo di marchio imposto sono elevate. Quanto alla prova della verosimiglianza dell'imposizione del marchio nel commercio, l'IPI giudica più appropriato l'allestimento di un'indagine demoscopica[299].

Esempi (marchi imposti):

- il colore GIALLO[300] CH 496 219, cl. 36 (pagamenti, tenuta di conti), 39 (distribuzione di lettere e colli, trasporto di invii della posta rapida, trasporto di colli e lettere nel traffico internazionale, servizi d'autobus)
- il colore giallo zinco RAL 1018 CH 612 176, cl. 7 (lavatrici a pressione)

4.12 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

4.12.1 Nozione

Si distinguono due tipi di marchi tridimensionali.

Il marchio tridimensionale in senso stretto consiste in una forma tridimensionale di un prodotto o di un imballaggio oppure in una delle loro parti[301]. Il segno e l'oggetto contrassegnato coincidono[302].

Esempio:

- CH 541 393, cl. 29 (tra gli altri latte, latticini)

Nel caso dei marchi tridimensionali in senso lato l'oggetto contrassegnato e il segno non coincidono[303]. Essi non sono legati alla forma o all'imballaggio di un prodotto e possono

[297] TAF B-5183/2015, consid. 3.2 – Rosa (marchio di colore).

[298] A titolo d'esempio, sussiste un bisogno assoluto di disponibilità per i colori che sono i colori naturali dei prodotti rivendicati (p.es. il rosso per i pomodori) o che sono previsti dalla legge per i prodotti interessati (p.es. il rosso per gli estintori).

[299] Cfr. n. 12.3.2, pag. 220.

[300] CRPI, sic! 2002, 243 – Colore giallo (marchio di colore).

[301] TF 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione].

[302] Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale).

[303] Pur non essendo segni non convenzionali i marchi tridimensionali in senso lato sono citati qui a fini di semplificazione.

quindi essere separati da quest'ultimo senza alterarne lo scopo[304] (p.es. la stella di Mercedes), oppure non sono rivendicati per dei prodotti ma per dei servizi.

Esempio:

- CH 634 580 (cl. 36)

4.12.2 Marchi tridimensionali in senso lato

Sono, ad esempio, considerati marchi tridimensionali in senso lato le parole, le lettere, le cifre o le rappresentazioni figurative (rilievi, figure, corpi geometrici) in tre dimensioni. Questi segni sono fondamentalmente esaminati come i segni bidimensionali e appartengono al dominio pubblico se, in relazione con i prodotti e servizi rivendicati, sono, ad esempio, costituiti esclusivamente da indicazioni descrittive o usuali, da forme tridimensionali banali e semplici (corpi geometrici come sfere, prismi, dadi, ecc.) o se non se ne discostano a sufficienza.

Sono marchi tridimensionali in senso lato anche le forme protette per dei servizi. Se la forma è un oggetto legato alla fornitura del servizio (p.es. un'automobile per un servizio di locazione di autovetture) o che è usualmente utilizzato nell'ambito del servizio in questione e per questo legato direttamente alla fornitura del servizio[305] (p.es. delle forbici per i servizi di un salone di parrucchiere), nel quadro dell'articolo 2 lettera a LPM l'IPI applica per analogia i principi validi per i marchi tridimensionali in senso stretto (cfr. n. 4.12.3, pag. 156 e n. 4.12.5, pag. 159 e n. 4.12.5.2, pag. 162).

L'eventuale appartenenza al dominio pubblico dei marchi tridimensionali in senso lato è valutata ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Non si applica invece l'articolo 2 lettera b LPM[306].

4.12.3 Marchi tridimensionali in senso stretto

Quando si parla di marchi tridimensionali in senso stretto (forme di prodotti e di imballaggi) il segno e l'oggetto contrassegnato coincidono perfettamente o almeno in parte[307]. Stabilire il carattere distintivo concreto della forma di un prodotto o di un imballaggio è pertanto problematico (cfr. lett. B, pag. 152). In sede di valutazione è necessario considerare che

[304] Cfr. DTF 129 III 514, consid. 2.1 – Lego (marchio tridimensionale); TF, sic! 2005, 646, consid. 2 – Dentifricio (marchio tridimensionale).

[305] Cfr. TAF B-649/2018, consid. 3.2 – Robot da cucina (marchio figurativo).

[306] Parere diverso in TAF B-5456/2009, consid. 2.4, 5 e 6.1 – Penna a sfera (marchio tridimensionale).

[307] Cfr. TF B 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione].

sostanzialmente i destinatari percepiscono la forma di un prodotto o di un imballaggio e le loro parti come la presentazione del prodotto o dell'imballaggio stesso e non come rinvio a una provenienza aziendale[308]. In effetti, la presentazione di una forma di un prodotto o di un imballaggio ha in primo luogo fini estetici o funzionali, non rinvia in genere alla provenienza aziendale[309]. Solo se la forma depositata funge da rinvio a una provenienza aziendale determinata, al di là delle sue caratteristiche funzionali o estetiche, si può parlare di carattere distintivo ai sensi della legge sulla protezione dei marchi[310].

Per identificare eventuali motivi di esclusione, i marchi tridimensionali sono esaminati secondo l'articolo 2 lettere a e b LPM. Qualora non siano riscontrati motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, si verifica che il segno non appartenga al dominio pubblico secondo l'articolo 2 lettera a LPM.

4.12.4 Motivi di esclusione secondo l'articolo 2 lettera b LPM

Conformemente all'articolo 2 lettera b LPM, le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme di prodotti o di imballaggi imposte dalla tecnica sono escluse dalla protezione come marchi. Una forma di un prodotto o di un imballaggio esclusa dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM non può essere ammessa alla registrazione perché imposta nel commercio[311].

4.12.4.1 Natura stessa del prodotto

Le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto sono quelle le cui caratteristiche tridimensionali essenziali si compongono di elementi di forma puramente generici per il relativo segmento di prodotti. Ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, in sede d'esame è necessario definire gli elementi che caratterizzano specificamente i prodotti del relativo genere. Se le forme di prodotti si presentano al di là degli elementi di forma inerenti alla natura stessa dei prodotti in maniera estetica, di massima, esse non costituiscono più la natura stessa dei prodotti. Anche le forme di prodotti che presentano differenze solo minime rispetto agli elementi di forma puramente generici nel settore dei prodotti considerati sono escluse dalla protezione per il motivo di esclusione della natura stessa del prodotto.

A titolo di esempio, costituiscono la natura stessa del prodotto un anello semplice senza alcuna elaborazione, depositato per dei gioielli, o un semplice pallone rotondo, depositato per dei palloni da gioco.

Sono in particolare escluse dalla protezione perché costituiscono la natura stessa del prodotto, le forme di imballaggi per prodotti che non hanno una conformazione solida (p.es. i liquidi, le polveri e le sostanze gassose), se le loro caratteristiche essenziali sono costituite

---

[308] DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale);TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

[309] TF 4A_301/2019, consid. 2.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

[310] Cfr. TAF B-649/2018, consid. 3.3 – Robot da cucina (marchio figurativo).

[311] DTF 147 III 517, consid. 6.1 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale).

da elementi di forma puramente generici[312]. Queste forme di imballaggi sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità.

4.12.4.2 Forme imposte dalla tecnica

Sia la forma stessa del prodotto, sia la forma del suo imballaggio possono essere imposte dalla tecnica. Una forma è considerata imposta dalla tecnica ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM, se per un prodotto del genere corrispondente i concorrenti non dispongono di alcuna forma alternativa per raggiungere lo stesso effetto tecnico[313], o se l'uso di una forma alternativa non è ragionevole nell'interesse di un mercato concorrenziale[314]. Non ci sono alternative ragionevoli se i concorrenti devono rinunciare alla forma più evidente e idonea a favore di una soluzione meno pratica, meno resistente oppure più onerosa per quanto riguarda i costi di produzione[315]. A tale riguardo si impone un esame severo[316]. Inoltre, sono alternative rilevanti solo le forme che, dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate, differiscono dalla forma da esaminare in modo tale da non rientrare nel suo campo di protezione (cfr. art. 3 LPM)[317].

Se, oltre agli elementi imposti dalla tecnica, una forma di prodotto o di imballaggio presenta elementi estetici, le condizioni all'articolo 2 lettera b LPM non sono soddisfatte. Le forme imposte dalla tecnica che presentano elementi estetici minimi sono tuttavia escluse dalla protezione ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM.

È necessario distinguere[318] una forma imposta dalla tecnica ai sensi dell'articolo 2 lettera b LPM dalla forma del prodotto condizionata dalla tecnica, di cui è tenuto conto nell'esame dell'appartenenza al dominio pubblico conformemente all'articolo 2 lettera a LPM (cfr. n. 4.12.5, pag. 159).

---

[312] In questo contesto cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2 – Sfera Lindor (marchio tridimensionale) e DTF 131 III 121, consid. 3.2 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

[313] Sebbene dipenda anche dalle circostanze specifiche, l'effetto tecnico determinante deve essere tuttavia in linea di principio determinato in relazione alla compatibilità delle forme alternative con i prodotti o i sistemi esistenti (cfr. DTF 147 III 517, consid. 6.5 – Capsule da caffè [marchio tridimensionale] nonché il consid. non pubblicato 6.6 di questa decisione del TF [4A_61/2021]).

[314] Cfr. DTF 147 III 517, consid. 6.2 e 6.5 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale); TF, sic! 2006, 666, consid. 2.3 – Imballaggio per sigarette (marchio tridimensionale).

[315] Cfr. TF 4A_20/2012, consid. 2 seg. – Lego II (marchio tridimensionale); DTF 129 III 514, consid. 3.2.1 seg. – Lego (marchio tridimensionale); DTF 131 III 121, consid. 3.1 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

[316] DTF 147 III 517, consid. 6.2.1 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale).

[317] DTF 147 III 517, consid. 6.2.3 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale) nonché il consid. non pubblicato 6.7.1 della decisone del TF (4A_61/2021); TF 4A_36/2012, consid. 2.3 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale).

[318] Cfr. DTF 147 III 517, consid. 6.2.4 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale).

4.12.5 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)

4.12.5.1 Principi generali

Oltre agli elementi geometrici di base semplici, appartengono al dominio pubblico le forme di prodotti o di imballaggi che non si distinguono da una forma attesa e solita rispettivamente dalla gamma di forme banale né nei loro singoli elementi né nella combinazione di questi ultimi e che per mancanza di «originalità» non restano quindi impresse nella mente dei destinatari [319]. L'accostamento sorprendente degli elementi di un marchio costituito da elementi appartenenti al dominio pubblico può per esempio conferirgli originalità[320]. In altri termini non appartengono al dominio pubblico le forme che si distinguono chiaramente (in modo «auffällig») dalle rappresentazioni di forme banali utilizzate nel relativo segmento di prodotti o servizi[321] (cfr. lett. B, pag. 152) che sono di conseguenza percepite dalle cerchie commerciali interessate come indicazioni di provenienza[322].

In questo senso, in sede d'esame è anzitutto necessario definire mentalmente una o più forme banali di prodotti rispettivamente di servizi sulla base delle forme usualmente utilizzate nel segmento[323] di prodotti o servizi rivendicato[324] al momento della decisione. Dinanzi a tale definizione della forma banale di un prodotto o di un servizio, riveste un'importanza fondamentale la molteplicità di forme nel segmento considerato[325]. Quando la molteplicità è elevata, è più difficile creare una forma che non sia banale e che non venga percepita dai destinatari come semplice variante di una forma comune[326], ma come rinvio alla provenienza aziendale[327]. Ne deriva che una pluralità di forme o elementi di forma è da considerare

[319] TF 4A_466/2007, consid. 2.1 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

[320] TAF B-649/2018, consid. 3.1 e 3.3 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-2418/2014, consid. 3.2 – Pulsante (marchio figurativo).

[321] Cfr. in merito alla molteplicità di forme dei prodotti TF 4A_483/2019, consid. 3.5.2 segg. – Cane/Elfo (marchi tridimensionali); DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 e 3.3.5 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale).

[322] Cfr. TF 4A_301/2019, consid. 2.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342, consid. 3.3 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

[323] Sulla base della percezione delle cerchie commerciali interessate e della natura dei prodotti interessati può essere necessario rifarsi ad un segmento di prodotti più ampio; cfr. TAF B-1360/2011, consid. 6.1 seg. – Collo di bottiglia (marchio tridimensionale).

[324] TF 4A_301/2019, consid. 3.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); TF 4A_363/2016, consid. 2 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale); DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale). Vanno considerate anche le imitazioni in commercio al momento della decisione (TAF B-1165/2012, consid. 5.4 – punte di miscelatori [marchi tridimensionali]).

[325] In merito alle modalità per definire la gamma di forme cfr. n. 3.11 pag. 118.

[326] Cfr. TF 4A_301/2019, consid. 3.3 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); TAF B-8515/2007, consid. 7.2 – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale).

[327] TF 4A_466/2007, consid. 2.4 – Topolini di cioccolato (marchio tridimensionale); TAF B-3981/2021, consid. 4.3 – NEMIROFF (marchio tridimensionale); TAF B-7574/2015, consid. 6.1.5.3 – Bottiglia di profumo (marchio tridimensionale).

banale, se nel rispettivo segmento di prodotti o servizi domina un'elevata molteplicità di forme[328].

È poi da valutare la divergenza della forma depositata dalla o dalle forme banali di un prodotto rispettivamente di un servizio del rispettivo segmento, per cui è da apprezzare l'impressione d'insieme della forma depositata[329]. Il fatto che una forma non sia usuale (poiché nuova sul mercato rispettivamente usata esclusivamente da un'azienda determinata) non esclude tuttavia la sua appartenenza al dominio pubblico[330]. Infatti, non è decisivo che la forma esaminata si distingua dai prodotti della concorrenza rispettivamente dalle forme utilizzate dai fornitori di servizi concorrenti[331]. Determinante è unicamente il fatto che la divergenza dalla gamma di forme usuali nel relativo segmento è così appariscente, inattesa e insolita che i destinatari percepiscono la forma come rinvio alla provenienza aziendale[332]. Di norma le cerchie commerciali decisive non percepiranno una forma come rinvio alla provenienza aziendale per il relativo prodotto o servizio unicamente per la sua individualità e per la sua memorabilità[333]. In altri termini, non basta che la forma in questione si distingua dalle altre solo esteticamente, ma è determinante che la sua manifesta singolarità funzioni come rinvio ad una determinata azienda[334]. Anche una forma inusuale può essere condizionata da aspetti funzionali (come p.es. dalla fabbricazione o dallo scopo) e/o caratterizzata da aspetti di natura estetica ed essere compresa pertanto come elemento puramente decorativo o tecnico. Tali forme sono banali. Sono banali anche le forme determinate dal funzionamento senza essere imposte dalla tecnica (forme condizionate dalla tecnica[335]).

In conformità con i principi generali (cfr. n. 3, pag. 110), nella valutazione del carattere distintivo di un segno, è decisiva la percezione da parte delle cerchie di destinatari interpellate. Solo se queste riconoscono nella forma di un prodotto o di un imballaggio un

328 Cfr. TF 4A_483/2019, consid. 3.5.2 – Cane/Elfo (marchi tridimensionali); CRPI, sic! 2005, 471, consid. 6 con rinvii – Regolatore di getto (marchio tridimensionale).

329 TF 4A_301/2019, consid. 3.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); DTF 133 III 342, consid. 4 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale); TF, sic! 2007, 831, consid. 5 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

330 TF, sic! 2007, 831, consid. 5.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale); DTF 130 III 328, consid. 2.2 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-1165/2012, consid. 5.8 – punte di miscelatori (marchi tridimensionali).

331 Cfr. TAF B-649/2018, consid. 3.3 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-2828/2010, consid. 4.1 – Valigia rossa (marchio tridimensionale).

332 TF 4A_301/2019, consid. 2.1 e 3.3 – Scatola ovale (marchio tridimensionale); TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III; TAF B-8515/2007, consid. 2.1 segg. – Cestino per rifiuti (marchio tridimensionale). Cfr. anche DTF 134 III 547, consid. 2.3.4 – Sedia (marchio tridimensionale) e TAF B-5456/2009, consid. 2.3 – Penna a sfera (marchio tridimensionale), dove sono richiesti una distinzione appariscente da tutte le forme usualmente utilizzate nel segmento interessato e una memorabilità a lungo termine.

333 TAF B-6203/2008, consid. 4.2 – Chocolat Pavot (fig.) III.

334 TF 4A_483/2019, consid. 3.5.3 – Cane/Elfo (marchi tridimensionali); DTF 137 III 403, consid. 3.3.3 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

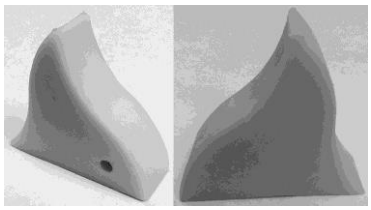
335 Cfr. in merito DTF 147 III 517, consid. 6.2.1 e 6.2.4 – Capsule da caffè (marchio tridimensionale).

rinvio alla provenienza aziendale, al di là degli aspetti funzionali o estetici, la forma è atta a essere protetta come marchio.

In merito all'imposizione nel commercio, cfr. n. 12.3.2, pag. 220.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- IR 801 959, cl. 33 (bevande alcoliche)

-  CH 618 695, cl. 29 e 30

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- Cl. 3 (profumi)[336]

- Cl. 20 (recipienti d'imballaggio in plastica)[337]

[336] TAF B-7547/2015 – Bottiglia di profumo (marchio tridimensionale).

[337] DTF 133 III 342 – Recipiente d'imballaggio (marchio tridimensionale).

-

Cl. 30 (prodotti a base di cioccolato, segnatamente confetti di cioccolato)[338]

(Rivendicazione di colore: caramel, marron, beige.)

-

Cl. 29 (tra l'altro prodotti della pesca, piatti pronti)[339] e 43 (servizi di ristorazione, servizi di catering)[340]

4.12.5.2 Combinazione di una forma appartenente al dominio pubblico con elementi bidimensionali con carattere distintivo

Per quel che riguarda le forme appartenenti al dominio pubblico combinate con elementi bidimensionali (p.es. elementi verbali, rappresentazioni figurative, colori), il motivo di esclusione può venire meno solo se gli elementi bidimensionali non sono né descrittivi né funzionali e, nel caso di una rappresentazione grafica o cromatica, si scostano sufficientemente dalla gamma di possibili rappresentazioni nel settore di prodotti in questione[341]. Non basta quindi che un colore consenta di distinguere un prodotto dagli altri; se non è sufficientemente diverso dai colori usualmente utilizzati nel rispettivo settore, esso non conferisce carattere distintivo al segno[342]. Occorre inoltre che gli elementi bidimensionali influiscano in modo determinante sull'impressione d'insieme (tridimensionale) [343]. Non è dunque sufficiente che tali elementi siano apposti in qualsiasi modo visibile sulla forma banale; devono, invece, nella visione d'insieme del segno nel suo complesso, essere ben riconoscibili a prima vista[344]. Gli elementi bidimensionali dal carattere distintivo che, rispetto

[338] TF 4A_374/2007 – Confetto di cioccolato (marchio tridimensionale).

[339] DTF 137 III 403 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

[340] TAF B-6313/2009 – Imballaggio ondulato (marchio tridimensionale).

[341] Cfr. TF, sic! 2008, 110, consid. 3.2.5 – sfere di cioccolato (marchi tridimensionali); TF, sic! 4/2000, 286, consid. 3c – pillola rotonda (marchio tridimensionale); TAF B-1722/2016, consid. 5.3 – Imballaggio (marchio tridimensionale); TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 segg. – Testa femorale (marchio tridimensionale). Anche in questo contesto si considera se gli elementi non distintivi sono combinati in maniera sorprendente od originale.

[342] Cfr. TAF B-3612/2014, consid. 3.3 e consid. 5.7 – Capsula medicinale (marchio tridimensionale); TAF B-5182/2015, consid. 5.4.2 segg.– Testa femorale (marchio tridimensionale).

[343] TAF B-3981/2021, consid. 2.2 – NEMIROFF (marchio tridimensionale); TAF B-649/2018, consid. 5.5.1 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-6203/2008, consid. 4.3 – Chocolat Pavot (fig.) III.

[344] Cfr. TAF B-5341/2015, consid. 10.2.3.2 – Strumento di scrittura (marchio tridimensionale); TAF B-7379/2006, consid. 4.4 – Tubo di colla (marchio tridimensionale).

alla forma sono troppo piccoli, non sono adatti a conferire carattere distintivo sufficiente al segno depositato[345].

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-

IR 847 313, cl. 9, 11, 16

-
IR 879 107, cl. 29

-
Esempio PC9[346],cl. 7 (dispositivo elettrico per l'apertura delle porte)

-

Esempio PC9[347], cl. 32 (acqua potabile in bottiglia)

[345] TAF B-649/2018, consid. 5.5.1 – Robot da cucina (marchio figurativo); TAF B-2676/2008, consid. 6.2 – Bottiglia (marchio tridimensionale).

[346] Questo esempio è tratto dalla prassi comune del Programma di convergenza dell'EUIPN concernente il carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) che contengono elementi verbali o figurativi e la cui forma da sola non è dotata di carattere distintivo (PC9). La prassi PC9 (consultabile su https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp9/CP9_it.pdf) è compatibile con la giurisprudenza e la prassi svizzera solo per quanto riguarda singoli casi di applicazione.

[347] Cfr. nota precedente.

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

  Cl. 5 (preparati farmaceutici per la prevenzione e il trattamento della sclerosi multipla recidivante-remittente)[348]

  (Rivendicazione di colore: giallo, bianco)

-

  Cl. 16 (strumenti per scrivere, in particolare penne ad inchiostro, penne ad inchiostro liquido, biro, evidenziatori, stilografiche)[349]

-

  Esempio PC9[350], cl. 16 (imballaggi), cl. 25 (Scarpe)

-

  Esempio PC9[351], cl. 20 (sedie)

4.13 Marchio di posizione

Un marchio di posizione è caratterizzato da un elemento immutato (segno di base), apposto (sul prodotto) sempre nella stessa posizione, e le cui proporzioni sono costanti[352]. Può essere un segno di base qualsiasi tipo di segno posizionabile su un prodotto (segni verbali, figurativi o combinati, segni di colore o tridimensionali). L'oggetto della protezione del

[348] TAF B-3612/2014 – Capsula medicinale (marchio tridimensionale).

[349] TAF B-5341/2015 – Strumento per scrivere (marchio tridimensionale).

[350] Cfr. nota 346.

[351] Cfr. nota 346.

[352] TAF B-6953/2018, consid. 3.5 – Motivo a quadri (marchio di posizione).

marchio di posizione non è né la sola posizione né il segno di base di per sé, bensì una combinazione di questi due elementi[353].

Nella valutazione dell'ammissibilità alla protezione di un marchio di posizione non vigono regole speciali. Tuttavia, il fatto che il segno sia posizionato sul prodotto interessato e coincida in parte con l'aspetto esterno dello stesso influisce sulla percezione delle cerchie commerciali determinanti (cfr. lett. B, pag. 152). Il principio secondo cui i segni che coincidono con l'aspetto esterno del prodotto stesso sono di norma considerati come una presentazione particolare del prodotto e non come un rinvio ad una determinata azienda vale quindi anche per i marchi di posizione[354]. Toccherà a chi si occupa di esaminare il carattere distintivo del singolo segno, stabilire se, nel caso concreto, le cerchie commerciali determinanti percepiscano un elemento del segno apposto in una posizione specifica come un segno distintivo oppure come un elemento imposto dalla tecnica o semplicemente decorativo[355]. Oltre al carattere distintivo del segno di base, va considerato anche l'effetto prodotto dalla posizione. Se nel settore in questione l'impiego di segni di posizione è diffuso, le posizioni usuali saranno più facilmente comprese come rinvii alla provenienza aziendale[356] – purché non sia solito trovare nella stessa posizione anche elementi decorativi[357]. Nel caso concreto, la valutazione separata del segno di base e della posizione ha un'utilità pratica marginale, poiché è soprattutto importante considerare l'impressione d'insieme del segno (cfr. n. 3.2, pag. 111) e poiché il carattere distintivo è valutato in funzione dei principi applicati per i marchi di forma in senso stretto: affinché sia considerato quale rinvio alla provenienza aziendale, non basta che il segno si distingua dagli altri solo sul piano estetico, ma deve distinguersi nettamente da tutte le presentazioni usuali nel settore dei prodotti rivendicati al momento della decisione relativa alla registrazione del marchio[358].

Un marchio di posizione può essere ammesso alla protezione anche per dei servizi a condizione che sia apposto su un oggetto che permetta di fornire i servizi in questione. In questo caso i principi sopracitati si applicano mutatis mutandis e conviene allora esaminare la questione del carattere distintivo in relazione all'oggetto in questione e al servizio specifico.

---

[353] Cfr. DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

[354] DTF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione).

[355] DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

[356] DTF 143 III 127, consid. 3.3.3 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); TF 4A_389/2016, consid. 4.2 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione).

[357] TF 4A_389/2016, consid. 4.4 – Fori su torcia elettrica (marchio di posizione); TAF B-6953/2018, consid. 5.3.6 – Motivo a quadri (marchio di posizione).

[358] DTF 143 III 127, consid. 3.3.4 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione); cfr. anche TAF B-6953/2018, consid. 5.1.5 – Motivo a quadri (marchio di posizione) e i criteri validi per l'esame dei marchi tridimensionali al n. 4.12.5, pag. 159.

Affinché l'oggetto della protezione sia definito in modo univoco, un marchio di posizione per prodotti può essere registrato solo per il tipo di prodotto rappresentato nel segno (in merito alle condizioni formali per il deposito di un marchio cfr. Parte 2, n. 3.2.8, pag. 63).

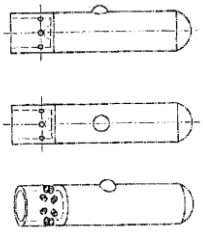
Esempio di segno ammesso alla protezione:

-

CH 533 183, cl. 7 (parti di macchine, in particolare guide per macchine a transfer lineare e profilato)

(Rivendicazione di colore: rosso [Pantone 201C /RAL 3003])

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

- 

Cl. 11 (lampadine tascabili) [359]

-

Cl. 25 (scarpe da donna con tacco alto)[360]

(Rivendicazione di colore: rosso - Pantone n. 18-1663TP)

4.14 Marchio di movimento

L'oggetto della protezione è la sequenza di un movimento.

In sede di valutazione dell'ammissibilità alla protezione sono problematici i segni costituiti dal movimento di un oggetto che è identico al prodotto rivendicato. Se l'oggetto è identico al prodotto rivendicato, il segno (il movimento) e il prodotto rivendicato coincidono, come nel caso del movimento di apertura della portiera di un'automobile. Essenzialmente, i destinatari percepiranno tale movimento come funzione tecnica del prodotto e non come rinvio alla provenienza aziendale. Il carattere distintivo del segno potrà essere ammesso solo se il movimento si distingue in modo evidente da quelli banali per il segmento di prodotti rivendicato. Sono considerati banali i movimenti percepiti dai consumatori interpellati come condizionati dalla tecnica o dalla funzionalità. Di norma un movimento banale è altresì soggetto al bisogno di disponibilità. Sono altresì problematici quei segni di movimento in cui l'oggetto che esegue il movimento, pur non essendo identico ai prodotti in questione, non

[359] TF 4A_389/2016 – Fori su una lampadina tascabile (marchio di posizione).

[360] DTF 143 III 127 – Suola rossa su scarpe da donna con tacco alto (marchio di posizione).

sarebbe ammesso alla registrazione come marchio figurativo o marchio tridimensionale (cfr. n. 4.7, pag. 147, n. 4.12.2, pag. 156 e n. 4.12.5, pag. 159).

Le animazioni bidimensionali sono un tipo particolare di marchio figurativo. Per la valutazione del carattere distintivo cfr. pertanto n. 4.7, pag. 147.

Da un punto di vista formale, oltre alla rappresentazione grafica dei singoli movimenti, è richiesta una descrizione delle sequenze di movimento (cfr. anche Parte 2, n. 3.2.9, pag. 63).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

-

CH 585 720, cl. 35 e 41, annotazione pubblicata (traduzione):

«Il marchio consta di una sequenza animata di immagini della durata di 2 secondi. Inizialmente si riconosce un logo raffigurante un quadrifoglio che si trasforma progressivamente in un ometto stilizzato. Questo è dapprima raffigurato in posizione eretta con le braccia disposte orizzontalmente. Alla fine l'ometto solleva all'indietro la gamba sinistra e alza il braccio destro e sorride. La prima immagine è accompagnata dalla scritta 'klee blatt' sul lato destro, mentre accanto all'ultima si legge 'Coaching für junge Erwachsene'».

4.15 Ologrammi

L'olografia consente di registrare e riprodurre l'immagine in tre dimensioni di uno o più oggetti. A seconda dell'angolazione si riconosce la tridimensionalità di un oggetto oppure più punti di vista, oggetti o elementi.

Come per i marchi verbali, figurativi e per i marchi verbali/figurativi combinati i destinatari sono abituati ai marchi costituiti da ologrammi. Di conseguenza, la valutazione dell'ammissibilità degli ologrammi è effettuata in base ai principi validi per questi tipi di segno (cfr. n. 4.4, pag. 123, n. 4.6, pag. 144, n. 4.7, pag. 147).

In merito alle condizioni formali per il deposito di un ologramma cfr. Parte 2, n. 3.2.5, pag. 62.

4.16 Altri tipi di marchi

In ragione dell'ampia definizione di marchio all'articolo 1 LPM, sono immaginabili altri tipi di marchi come ad esempio quelli olfattivi, di gusto o tattili. Si tratta di segni che attualmente sono esclusi dalla protezione perché non possono essere rappresentati graficamente (art. 10 OPM; cfr. Parte 2, n. 3.2, pag. 59). Di conseguenza, si rinuncia a illustrare le condizioni materiali per la loro ammissibilità alla protezione.

5. Segni che possono indurre in errore

5.1 In generale

L'articolo 2 lettera c LPM esclude dalla protezione i segni che possono indurre in errore. L'IPI appura se un segno può indurre in errore dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate[361]; in linea di principio è determinante il fatto che il significato sia riconosciuto[362]. Secondo la prassi dell'IPI, non sussiste rischio d'indurre in errore se è possibile un utilizzo corretto del segno per i prodotti e/o servizi rivendicati.

Un segno è pertanto respinto solo se induce palesemente in errore (cfr. n. 5.2, qui di seguito, e per le indicazioni di provenienza n. 8.6, pag. 192).

5.2 Rischio palese d'indurre in errore

Un segno induce palesemente in errore se tra i destinatari suscita determinate aspettative che, tenuto conto dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, non possono assolutamente essere soddisfatte[363] o se contiene indicazioni di provenienza contraddittorie.

Esempi:

- un segno con l'elemento verbale CAFFÈ per i surrogati di caffè è respinto in quanto induce palesemente in errore, poiché tali prodotti non contengono caffè (art. 50 dell'ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12). Tale segno è invece ammesso per termini generali come «cacao», poiché, secondo la sistematica della Classificazione di Nizza, in tale categoria rientrano anche le bevande che non sono composte esclusivamente di cacao e possono pertanto contenere anche caffè;
- un segno con gli elementi verbali LIMONE o ARANCIA oppure con le relative raffigurazioni viene respinto per prodotti quali acque minerali a causa del rischio d'indurre in errore, poiché i prodotti di questo tipo non possono essere aromatizzati né contenere componenti di succhi di frutta (cfr. a questo proposito l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12);
- i segni con la componente BIO per i prodotti sintetici sono respinti in quanto inducono in errore; sono invece ammessi per i prodotti agricoli;
- i segni che contengono un chiaro riferimento all'oro (p.es. GOLDEN RACE), sono respinti per i prodotti placcati oro in quanto inducono palesemente in errore[364]. Il rischio d'indurre in errore non sussiste unicamente per i prodotti che possono essere composti di oro, segnatamente orologi, gioielli, penne stilografiche e a sfera. Non c'è rischio neppure se, in relazione coni prodotti rivendicati, il rinvio è puramente simbolico;
- non sono ammesse alla protezione quelle indicazioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano

[361] DTF 148 III 257, consid. 3.1.2 – FIFA / PUMA.

[362] Cfr. n. 3.2, pag. 111.

[363] Cfr. TF, sic! 2007, 274, consid. 4.3 – Champ.

[364] TF, FDBM 1987 I 11 – GOLDEN RACE.

adito a supposizioni del genere (art. 12 cpv. 2 lett. c ODerr). Per questo motivo gli elementi MED e PHARM sono respinti in quanto inducono in errore per i prodotti alimentari in generale[365] e per i prodotti delle classi 3 e 5 che possono essere privi di effetti medici o terapeutici.

- le indicazioni per le bevande alcoliche che in qualche modo si riferiscono alla salute sono vietate (art. 12 cpv. 2 lett. h ODerr[366]). Inoltre, l'articolo 34 capoverso 3 OID vieta le indicazioni sulla salute per le bevande con un grado alcolico superiore all'1,2% del volume. I segni che contengono tali indicazioni (come MED e PHARM, «fortificante», «energetico», «vitalizzante», «per la salute», «tonico» o «vitaminico») sono dunque respinti, poiché inducono in errore ;
- l'elemento LIGHT, comprese le sue traduzioni, per bevande alcoliche induce in errore. Fa eccezione la birra, poiché la legge prevede che sotto un determinato tenore alcolico è possibile utilizzare la designazione «birra leggera» (art. 65 cpv. 3 dell'ordinanza del DFI sulle bevande; RS 817.022.12).
- Un segno che contiene due indicazioni di provenienza contraddittorie induce palesemente in errore perché, secondo il diritto sulle indicazioni di provenienza e sulle indicazioni geografiche, un prodotto o un servizio può avere un'unica provenienza. Anche i segni contenenti un'indicazione di provenienza che palesemente non può essere utilizzata correttamente in relazione con i prodotti/servizi rivendicati inducono palesemente in errore e sono pertanto respinti (cfr. n. 8.6.3, pag. 193).

5.3 Perdita del carattere ingannevole in seguito all'uso

L'uso di un segno che induce palesemente in errore non elimina in linea di massima il rischio di inganno. Tuttavia in determinate circostanze un'indicazione può perdere il suo carattere ingannevole. È il caso delle indicazioni che in seguito all'intenso utilizzo hanno eccezionalmente acquisito un significato autonomo che nel corso del tempo è divenuto così preponderante da poter praticamente escludere ogni inganno («secondary meaning»). Nella misura in cui il depositante rende verosimile tale sviluppo con i mezzi appropriati (cfr. n. 8.6.2, pag. 192), il segno può essere registrato quale marchio.

6. Segni contrari all'ordine pubblico o ai buoni costumi

L'articolo 2 lettera d LPM esclude tra l'altro dalla protezione come marchio i segni in contrasto con l'ordine pubblico o i buoni costumi[367]. Nella prassi la valutazione di tali termini si rivela difficile. Da un lato poiché non ogni violazione della legge è contraria all'ordine pubblico e poiché la percezione dei buoni costumi muta notevolmente nel corso degli anni. Dall'altro lato non è semplice definire in modo chiaro e inequivocabile i buoni costumi. Per valutare se un segno è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi devono essere presi

[365] Gli alimenti per animali non rientrano nel termine delle derrate alimentari; cfr. la definizione all'art. 4 cpv. 3 lett. a LDerr.

[366] In virtù di questa disposizione, sono fatte salve le denominazioni di bevande alcoliche tradizionali fissate dal DFI.

[367] In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 111.

in considerazione anche le parole straniere e il significato di segni tenuti in scritture inusuali per la Svizzera.

I segni respinti perché contrari all'ordine pubblico sono quelli che violano i principi fondamentali del diritto svizzero. Sono considerati contrari all'ordine pubblico, ad esempio, i segni che potrebbero ledere la sensibilità dei cittadini stranieri, sminuire la reputazione della Svizzera o danneggiare le relazioni diplomatiche. Vi fanno parte i segni che possono compromettere gli interessi nazionali svizzeri. Anche l'uso di nomi di magistrati o politici conosciuti in un marchio senza il consenso del diretto interessato è da considerarsi contrario all'ordine pubblico. Tali nomi pertanto non possono essere registrati come marchio. Di norma tale limitazione è valida fino a un anno dopo la cessazione del relativo mandato.

Sono ad esempio da considerarsi contrari ai buoni costumi i segni dal contenuto razzista, antireligioso o che offende la sensibilità religiosa oppure dal contenuto osceno[368]. Per la valutazione dell'offesa al buon costume è determinante la percezione svizzera e non solo quella dei destinatari dei prodotti o dei servizi in questione[369]. Sono contrari a questa disposizione di legge quei segni che feriscono la sensibilità etico-sociale, morale, religiosa o culturale di un'ampia cerchia di popolazione, ma anche di minoranze residenti in Svizzera[370].

Nel caso di segni che possono ledere i sentimenti di una comunità religiosa, si tiene conto del punto di vista di un membro medio della comunità in questione[371]. Sono respinti soltanto i segni con contenuto religioso che utilizzano un motivo centrale della religione interessata o il nome di una figura importante[372]. In tal caso l'offesa al buon costume risiede fondamentalmente nella scelta del segno a fini commerciali che può offendere la sensibilità religiosa dei fedeli interessati a prescindere dai prodotti o servizi rivendicati[373]. Sono ammesse eccezioni se il segno è rivendicato per prodotti o servizi che presentano un riferimento religioso o se i destinatari sono abituati all'uso neutro di motivi religiosi per i relativi prodotti o servizi al di fuori dell'ambito religioso. Ad esempio è tradizionalmente consueto l'uso di nomi di santi cattolici per bevande alcoliche[374] oppure di simboli religiosi per gioielleria. In casi ristretti è possibile che ulteriori elementi presenti nel segno abbiano un

[368] TAF B-1440/2019, consid. 2.2 – Cervo con croce (marchio figurativo); TAF B-4729/2018, consid. 2.1 – Pesce (marchio figurativo); TAF B-438/2010, consid. 3.1 – BUDDHA BAR.

[369] DTF 136 III 474, consid. 3.3 – Madonna (fig.).

[370] DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-1440/2019, consid. 2.1 – Cervo con croce (marchio figurativo); TAF B-883/2016, consid. 3.4, 4.5 – MINDFUCK; CRPI, sic! 2001, 34, consid. 7 – SIDDHARTA.

[371] DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.); TAF B-4729/2018, consid. 5.3 – Pesce (marchio figurativo).

[372] Cfr. TAF B-4729/2018, consid. 2.3 e 5.3 segg. – Pesce (marchio figurativo).

[373] DTF 136 III 474, consid. 3 – Madonna (fig.); TAF B-1440/2019, consid. 2.3 e 4.3 – Cervo con croce (marchio figurativo); TAF B-4729/2018, consid. 2.3 e 5.3 – Pesce (marchio figurativo); TAF B-438/2010, consid. 3.1 e 6.2 – BUDDHA BAR.

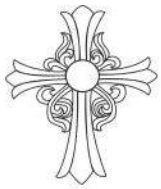
[374] DTF 136 III 474, consid. 4.2 – Madonna (fig.).

effetto relativizzante e nell'impressione d'insieme riescano a rendere il segno non più contrario ai buoni costumi[375].

Esempi:

- Segni contrari all'ordine pubblico: «Ignazio Cassis» o «Joe Biden» (senza consenso dei diretti interessati), «11th September 2001».
- Segni contrari ai buoni costumi: MOHAMMED per bevande alcoliche, BUDDHA BAR tra l'altro per CD, DVD, divertimenti, rappresentazioni musicali[376], SIDDHARTA per veicoli, servizi per il trasporto nonché vitto e alloggio di ospiti[377].

Segni ammessi alla protezione:

-	CH 727 396, cl. 14[378]
- 	CH 667 807, cl. 14, 18, 25
- DE SAINT HILAIRE	CH 665 912, cl. 3, 5, 11, 21 Sant'Ilario di Poitiers non è una figura rilevante per le religioni interessate.

7. Segni contrari al diritto vigente

7.1 In generale

La violazione del diritto vigente ai sensi dell'articolo 2 lettera d LPM, quale motivo di esclusione della protezione, si riscontra nei segni in conflitto con le disposizioni giuridiche nazionali, da un lato, e/o gli obblighi della Svizzera derivanti da trattati internazionali dall'altro.

In virtù della disposizione di cui all'articolo 6quinquies lettera B numero 3 CUP una violazione del diritto vigente nei confronti di un marchio internazionale può essere indicata come motivo di rifiuto della protezione soltanto qualora sussista contemporaneamente una violazione dei

375 TAF B-1440/2019, consid. 4.1 – Cervo con croce (marchio figurativo); in merito all'apprezzamento dell'impressione d'insieme limitato rispetto all'art. 2 lett. a LPM in virtù dell'art. 2 lett. c e d LPM cfr. n. 3.2, pag. 111.

376 TAF B-438/2010 – BUDDHA BAR.

377 CRPI, sic! 2001, 34 – SIDDHARTA.

378 Cfr. TAF B-4729/2018 – Pesce (marchio figurativo).

buoni costumi o dell'ordine pubblico[379]. Questo accade nel caso dei segni che violano la legge sulla Croce Rossa (cfr. n. 7.3, pag. 173)[380].

Vengono respinti i segni che contengono o che sono esclusivamente costituiti da indicazioni la cui registrazione come marchio è vietata da disposizioni nazionali o da trattati internazionali[381].

È decisivo se il segno contiene manifestamente un elemento vietato. Il semplice fatto che contenga altri elementi (ammissibili alla protezione) non elimina l'ostacolo alla registrazione[382]. Per i segni costituiti da più elementi, l'impressione d'insieme è rilevante solo per determinare se l'elemento protetto è riconoscibile nel segno. Sono allora essenzialmente possibili due scenari: da un lato, ulteriori elementi del segno ammissibili alla protezione possono attribuire alla parte problematica di un segno un significato manifestamente differente[383] e fare sì che il significato protetto non sia riconoscibile; dall'altro, la protezione in virtù di una legge speciale non si applica nei casi in cui, in un segno composto da più elementi sia riconoscibile un elemento protetto, che tuttavia nell'impressione d'insieme «scompare» e non viene percepito individualmente[384].

7.2 Legge sulla protezione degli stemmi

La legge sulla protezione degli stemmi (LPSt) definisce le condizioni per l'utilizzo di diversi emblemi e segni pubblici svizzeri ed esteri. Nella misura in cui il loro utilizzo è ammesso ai sensi degli articoli 8-13 LPSt, i segni pubblici svizzeri possono essere registrati come marchi o come elementi di un marchio (art. 14 cap. 1 LPSt). Possono essere registrati come marchi anche i segni pubblici esteri il cui utilizzo è ammesso ai sensi dell'articolo 15 LPSt (art. 17 LPSt). I criteri d'esame validi per i segni pubblici sono spiegati nel dettaglio più avanti (cfr. n. 9.4, pag. 203).

7.2.1 Elenco elettronico dei segni pubblici protetti

L'IPI gestisce un elenco elettronico dei segni pubblici della Svizzera e dei segni pubblici che gli sono stati comunicati da Stati esteri (art. 18 cpv. 1 LPSt e art. 3 OPSt). L'elenco è pubblicato in forma elettronica (art. 18 cpv. 2 LPSt) ed è disponibile su https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/prima-del-deposito/condizioni-della-protezione/ostacoli-alla-registrazione/segni-pubblici-protetti.html.

---

379 DTF 135 III 648, consid. 2.2 – UNOX (fig.); secondo la CUP l'inganno è trattato come un caso di violazione contro i buoni costumi e l'ordine pubblico.

380 Questi segni non osservano le prescrizioni d'ordine; cfr. TAF B-827/2018, consid. 2.4 – SWISS+CLUSIV.

381 Cfr. n. 7.2 a 7.5, pag. 172 segg. nonché n. 4.4.2.7.11, pag. 132.

382 Cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

383 DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-59/2022, consid. 2.5 e 5 – Due Mezzelune Rosse (marchio figurativo); TAF B-827/2018, consid. 3.3 – SWISS+CLUSIV.

384 Cfr. la nota precedente e TAF B-1104/2018, consid. 4.3.3 – Osaka Soda (fig.).

7.3 Legge sulla Croce Rossa

La legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (legge sulla Croce Rossa, RS 232.22) vieta all'articolo 7 la registrazione di marchi contrari a tale legge. Ciò interessa l'emblema della Croce Rossa o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» o un altro segno o un'altra parola che possano essere confusi con essi (la disposizione si applica sia ai marchi di prodotti sia ai marchi di servizi; in merito cfr. anche l'art. 75 n. 3 LPM). Tali disposizioni si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna rossa, del Leone e del Sole rossi su fondo bianco e al «Cristallo Rosso»[385] nonché alle espressioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso» (art. 12 della legge sulla Croce Rossa). Secondo la giurisprudenza è protetta ogni croce rossa o mezzaluna rossa di qualsiasi forma e colore su qualsiasi sfondo bianco[386]. Tuttavia, l'IPI ammette talune eccezioni a questo principio e nega il rischio di confusione con gli emblemi protetti in determinati casi di particolari rappresentazioni grafiche dei motivi interessati.

Fondamentalmente, la legge sulla Croce Rossa vieta l'uso dei segni protetti come elementi di un marchio, senza considerare se sono combinati con altri elementi ammissibili alla protezione ([387]. Si deroga a questo principio nei casi in cui, in combinazione con altri elementi, nell'impressione d'insieme l'emblema protetto non è percepito individualmente o non è riconoscibile con il significato protetto (cfr. n. 7.1, pag. 171). A titolo d'esempio, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del segno, una croce può essere facilmente riconoscibile come «più» nel senso di altro, aggiunta o positivo (in relazione alla carica [elettrica], ma anche come indicazione generale di qualità) e non essere quindi identificabile come croce (rossa)[388]. In merito all'esame del rischio di confusione si rimanda alle argomentazioni al numero 9.3.2 a pagina 199.

Il divieto di utilizzo o di registrazione non dipende dai prodotti o servizi rivendicati[389].

Esempio di segno non ammesso alla protezione:

[385] L'emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra.

[386] DTF 134 III 406, consid. 3 e 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-59/2022, consid. 2.4 e 4.5 segg. – Due Mezzelune Rosse (marchio figurativo); TAF B-827/2018, consid. 2.6 – SWISS+CLUSIV; TAF B-3304/2012, consid. 2.3.2, 3.4 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo); cfr. anche DTF 140 III 251, consid. 5.3.1 riguardante la cancellazione del marchio CH 472 632 pmc chantepoulet permanence médico-chirurgical s.a. (fig.).

[387] La valutazione avviene sulla base di un esame antigiuridico oggettivo (TAF B-827/2018, consid. 2.6 e 3.3 seg. – SWISS+CLUSIV e B-2781/2014, consid. 4.3 – CONCEPT+, rispettivamente con rinvio a DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN [fig.]).

[388] Cfr. TAF B-827/2018, consid. 3.3 e 4.1 – SWISS+CLUSIV.

[389] DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.); TAF B-3304/2012, consid. 3.3 – Mezzaluna Rossa (marchio figurativo).

- CH 17635/2020; Rivendicazione di colore: viola-rosso (rich plum; RGB [125,34,72])[390]

Essendo i segni protetti dalla legge sulla Croce Rossa in stretta relazione con determinati colori, il rischio di confusione può essere evitato con una rivendicazione di colore positiva o negativa (le regole concernenti la croce svizzera, cfr. n. 9.3.3.1, pag. 202, valgono in gran parte per analogia[391]).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

-

CH 464 394, cl. 41, 42 (rivendicazione di colore: verde)

7.4 Organizzazioni internazionali

Gli emblemi di Stato (stemmi, bandiere, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia) dei Paesi dell'Unione, conformemente all'articolo 6ter CUP sono protetti dalle imitazioni e non possono essere né registrati né utilizzati allo scopo di contrassegnare, sia come marchi di fabbrica o di commercio[392] sia come elementi di detti marchi. La stessa protezione è garantita agli emblemi (nomi, abbreviazioni, bandiere, stemmi, sigle) di organizzazioni internazionali intergovernative (art. 6ter cpv. 1 lett. b CUP). L'articolo 6ter CUP è una disposizione del diritto dei marchi volta a tutelare gli interessi pubblici. Lo scopo è quello di proteggere emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali intergovernative dall'utilizzo e dallo sfruttamento della reputazione da parte di singoli.

In adempimento degli obblighi internazionali, la Svizzera ha emanato la legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (LPNE; RS 232.23). L'articolo 6 di tale normativa vieta la registrazione di marchi che contengono nomi, abbreviazioni (sigle), stemmi, bandiere e altri emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o segni con essi confondibili, che

[390] TAF B-59/2022 – Due Mezzelune Rosse (marchio figurativo).

[391] Rispetto a quanto vale per la croce svizzera, tuttavia, per i segni protetti dalla legge sulla Croce Rossa non si esige l'esclusione esplicita dei colori bianco/nero se è formulata una rivendicazione di colore negativa, e una rivendicazione di colore positiva «bianco/nero» esclude quindi il rischio di confusione (parere diverso in TAF B-2262/2018, consid. 7.3 in fine – Codice QR con croce [marchio figurativo]).

[392] Per gli Stati membri del TLT di Singapore è obbligatoria l'applicazione dell'art. 6ter CUP ai marchi di servizi ai sensi dell'art. 16.

sono stati comunicati alla Svizzera dall'OMPI e pubblicati (art. 1, 2, 3 e 4 LPNE)[393]. L'IPI tiene una lista dei segni verbali e figurativi protetti delle organizzazioni intergovernative (elenco delle abbreviazioni protette); la versione aggiornata è pubblicata sul sito Internet dell'IPI (https://www.ige.ch/it/servizi/servizi-telematici/banche-dati-e-registri/abbreviazioni-protette). È fatta eccezione al divieto della registrazione del marchio qualora nel caso di emblemi delle Nazioni Unite, di organizzazioni speciali delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative il Segretario generale delle Nazioni Unite, rispettivamente l'Ufficio competente, autorizzi espressamente la registrazione come marchio dell'emblema protetto.

L'articolo 6ter CUP per diversi aspetti garantisce alle organizzazioni internazionali intergovernative una protezione nettamente minore rispetto alla LPNE[394]. In base a quanto sancito esplicitamente dall'articolo 6ter capoverso 1 lettera c CUP, ad esempio, i Paesi dell'Unione sono liberi di limitare il rifiuto della protezione ai casi in cui il pubblico è tratto in inganno sull'esistenza di un nesso tra l'utente del segno e l'organizzazione. Inoltre la CUP prevede solamente una protezione dalle imitazioni dal punto di vista araldico.

La LPNE, quale legge speciale, va oltre le disposizioni di cui all'articolo 6ter CUP e vieta l'uso degli emblemi protetti anche nei marchi di servizi. Il divieto di utilizzo è applicabile a prescindere dai prodotti e servizi per cui è stato depositato il segno[395]. La protezione nazionale sulla base della LPNE è ancora più esaustiva: essa infatti non si limita alle imitazioni dal punto di vista araldico, ma si estende a tutti i segni confondibili, indipendentemente dal carattere araldico (art. 6 LPNE; in merito alle imitazioni dal punto di vista araldico cfr. n. 9.3.2, pag. 199).

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

IR 820 974, cl. 11 (la titolare è un'azienda privata)[396].
-

IR 654 472, cl. 11, 12 (la titolare è un'azienda privata)
- ESA
IR 618 346, cl. 9 (la titolare è un'azienda privata)

[393] La pubblicazione nel Foglio Federale non è obbligatoria. L'IPI può decidere l'organo di pubblicazione (art. 4 cpv. 3 LPNE). Per il momento la pubblicazione avviene ancora nel Foglio Federale.

[394] DTF 145 III 85, consid. 3.1 – adb (fig.); DTF 135 III 648, consid. 2.4 – UNOX (fig.); TAF B-7207/2009, consid. 3.3 seg. – Dee Cee style (fig.); TAF B-1409/2007, consid. 4.3 – Meditrade (fig.).

[395] DTF 135 III 648, consid. 2.5 seg. – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.1 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.); in merito all'impressione d'insieme cfr. anche n. 3.2, pag. 111.

[396] DTF 135 III 648 – UNOX (fig.).

-

IR 1 068 756, cl. 14, 18, 25 (la titolare è un'azienda privata)[397].

Non è rilevante se il segno depositato nel suo insieme è confondibile con l'emblema protetto[398]. In linea di principio, la LPNE sancisce un divieto assoluto di utilizzo e di registrazione che conosce tuttavia alcune eccezioni (cfr. sopra n. 7.1, pag. 171, qui sopra). Se un segno riprende invariata un'abbreviazione protetta che tuttavia non è riconoscibile perché la rispettiva sequenza di lettere è integrata in una parola di senso compiuto o in una designazione di fantasia andando a «scomparire», la protezione in virtù della legge speciale non si applica[399]. Lo stesso vale per il divieto di registrazione in virtù della LPNE se la combinazione con altri elementi nell'impressione d'insieme conferisce al segno protetto un significato proprio – in particolare in forma di termine descrittivo o denominazione generica della lingua parlata – che emerge in primo piano in ragione della disposizione concreta del segno.[400] Questo secondo significato può essere predominante quando il segno protetto è combinato con un altro termine della stessa lingua o in relazione con i prodotti e i servizi rivendicati. Questa regolamentazione si applica tuttavia soltanto qualora la designazione protetta non sia evidenziata all'interno del segno mediante la rappresentazione grafica o una disposizione separata[401].

Sono ammessi alla protezione i segni depositati dalla relativa organizzazione.

Esempi:

-

CH 633 334, cl. 3; in questo caso, grazie all'elemento aggiuntivo in lingua inglese «lemongrass», non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta dell'«Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», bensì il significato autonomo del termine «oil», tradotto in italiano con «olio».

[397] TAF B-2768/2013 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

[398] Cfr. DTF 105 II 135, consid. 2c – BIS; TAF B-7207/2009, consid. 3.3 – Dee Cee style (fig.).

[399] DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.).

[400] DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.); TAF B-3296/2009, consid. 2.2.2 – UNO VIRGINIA SLIMS VS (fig.).

[401] Cfr. TAF B-2768/2013, consid. 3.2 – SC STUDIO COLETTI (fig.).

-	UNO, DUE, TRE	Cl. 25; in questo caso non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta della «United Nations Organisation (UNO)», bensì il significato autonomo del numero in italiano «uno».
-	SmartFit	CH 698 512, cl. 5, 35 e 41; in ragione dell'elemento in lingua inglese «smart», non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta del «Forum international des transports (FIT)», bensì il significato del termine «fit» che appartiene al vocabolario di base della lingua inglese.
-	NESTE OIL	IR 1 161 351, cl. 4; in ragione dei prodotti rivendicati, si tratta esclusivamente di oli, non emerge in primo piano l'abbreviazione protetta dell'«Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)», bensì il significato autonomo del termine «oil», tradotto in italiano con «olio».
-	Bank for International Settlements	CH 691 660, cl. 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45; la titolare è la Banca dei regolamenti internazionali (BRI).

In linea di principio i segni pubblicati sono protetti da una riproduzione in qualsiasi colore[402]. Qualora l'emblema di un'organizzazione internazionale nel singolo caso sia protetto solo in un determinato colore, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso con una rivendicazione di colore positiva e per le domande di registrazione nazionali e le registrazioni internazionali con una rivendicazione di colore negativa. Per le registrazioni internazionali una rivendicazione di colore negativa è comunicata all'OMPI tramite una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata analogamente a quella per la croce svizzera o il segno della Croce Rossa (cfr. n. 9.3.3.1, pag. 202). Una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.

7.5 Divieto di utilizzare determinati termini

In linea di massima, i termini il cui utilizzo è vietato in virtù di disposizioni di leggi speciali, sono respinti in conformità con l'articolo 2 lettera d LPM unicamente se la legge li cita esplicitamente vietandone la registrazione come marchio o se un trattato, una legge o una

[402] TAF B-1509/2007, consid. 7.3.5 – Meditrade (fig.).

regolamentazione ne fa dipendere la registrazione da una limitazione specifica (cfr. per le indicazioni geografiche n. 8.7 segg., pag. 193 segg.).

Se così non è, per quel che riguarda i divieti di utilizzo relativi a determinati termini deve comunque essere esaminato il motivo di esclusione di cui all'articolo 2 lettera c LPM (cfr. rischio palese d'indurre in errore, n. 5.2, pag. 168).

8. Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche

8.1 In generale

8.1.1 Introduzione

Come il marchio, anche l'indicazione di provenienza ha la funzione di distinguere determinati prodotti o servizi da prodotti o servizi della stessa natura. In questo caso, tuttavia, la distinzione non è fatta in funzione della provenienza aziendale del prodotto o del servizio. L'indicazione serve ad attirare l'attenzione del consumatore su una provenienza geografica precisa. L'indicazione di provenienza non rinvia dunque, di regola, a una determinata azienda.

Un'indicazione di provenienza è automaticamente protetta, non richiede pertanto alcuna registrazione e per il suo uso non sono necessarie autorizzazioni ufficiali. L'articolo 47 e seguenti LPM vietano l'uso di indicazioni di provenienza inesatte o ingannevoli e di designazioni che possono essere confuse con tali indicazioni.

Determinate indicazioni di provenienza beneficiano di una protezione particolare in virtù del diritto internazionale e di disposizioni di leggi speciali (indicazioni geografiche, cfr. n. 8.1.2, pag. 178 e n. 8.3, pag. 180).

8.1.2 Differenza tra indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche

Sono considerate indicazioni di provenienza i riferimenti alla provenienza geografica di prodotti o servizi, senza che con tale riferimento venga associata una particolare qualità dei prodotti o dei servizi con esso designati. Si parla di indicazioni geografiche (IG), se la provenienza geografica determina essenzialmente una particolare qualità, una particolare reputazione o altre caratteristiche specifiche di un prodotto, ossia se le condizioni geografiche (fattori naturali o umani) di un Paese, di una regione o di un luogo influiscono in modo decisivo sulle caratteristiche del prodotto.

Allo stadio dell'esame dei marchi, l'IPI considera indicazioni geografiche unicamente le indicazioni protette dal diritto internazionale o dalla legislazione speciale e le tutela di conseguenza (cfr. n. 8.3, pag. 180).

8.2 Indicazioni di provenienza secondo l'articolo 47 LPM

L'articolo 47 capoverso 1 LPM definisce le indicazioni di provenienza come ogni riferimento diretto o indiretto alla provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, compresi i riferimenti alle caratteristiche o alle qualità in rapporto con la provenienza, indipendentemente dalla

reputazione che l'indicazione geografica conferisce al prodotto designato[403]. Al fine di valutare se le cerchie commerciali interessate percepiscano un nome o un segno geografico come indicazione di provenienza, occorre considerare l'impressione d'insieme prodotta dall'indicazione in questione nel caso concreto[404]. La nozione di «indicazione di provenienza» è dunque più limitata rispetto alle espressioni «segno geografico» o «nome geografico» (di seguito «designazioni geografiche») che si riferiscono a tutte le indicazioni con un contenuto geografico, indipendentemente dalla loro qualificazione quali indicazioni di provenienza.

L'esame dell'ammissibilità alla registrazione come marchio si basa sulla regola d'esperienza, per cui secondo l'esperienza di vita dell'acquirente una denominazione geografica utilizzata per contrassegnare prodotti generalmente evoca in lui l'idea che il prodotto designato provenga dal Paese o dal luogo a cui si riferisce l'indicazione[405].

La menzione di un nome geografico è quindi in genere percepita come indicazione di provenienza. Questa regola d'esperienza sviluppata dal TF si applica anche ai segni composti da elementi geografici e non geografici[406] e vale anche per i servizi[407].

In virtù dell'articolo 47 capoverso 2 LPM, i nomi o segni geografici che le cerchie interessate non considerano un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi non sono indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LPM. In applicazione di tale disposizione il TF e la prassi hanno definito alcune eccezioni alla massima d'esperienza succitata. A determinate condizioni, in linea di massima dipendenti dall'impressione d'insieme suscitata dal segno, la designazione geografica non è percepita come indicazione di provenienza (art. 47 cpv. 2 LPM e n. 8.4, pag. 184 segg.).

Nell'esame dei marchi, la qualificazione di una designazione geografica come indicazione di provenienza è rilevante sotto il profilo dell'articolo 2 lettera a LPM (carattere distintivo e bisogno di disponibilità, cfr. n. 8.5.1.1 seg., pag. 189) se la designazione in questione è depositata sola o con elementi di dominio pubblico e sotto il profilo dell'articolo 2 lettera c LPM (rischio palese d'indurre in errore, cfr. n. 5.2, pag. 168). Tale qualificazione è importante anche per determinare la forza distintiva di un marchio nel contesto della procedura di opposizione (cfr. Parte 6, pag. 225 segg.).

---

[403] DTF 132 III 770, consid. 3.1 – COLORADO (fig.); cfr. anche TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-2217/2014, consid. 4.5.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); TAF B-1785/2014, consid. 6.3.5 – HYDE PARK.

[404] Cfr. TF 4A_508/2008 – AFRI-COLA.

[405] TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – WILSON ; DTF 135 III 416, consid. 2.2 – CALVI (fig.) ; TF 4°_508/2008, consid. 4.2 – AFRI COLA ; DTF 97 I 79, consid. 1 – CUSCO ; TAF B-6503/2014, consid. 3.4 e 4.3 – LUXOR.

[406] TF 4A_357/2015, consid. 4.3 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-4710/2014, consid. 3.2 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.); TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. anche 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.

[407] Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TAF B-608/2015, consid. 2.3 – MAUI JIM; TAF B-1279/2008, consid. 3.1 – ALTEC LANSING.

8.2.1 Indicazioni di provenienza dirette e indirette

Le indicazioni di provenienza dirette sono riferimenti precisi alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio come ad esempio i nomi di continenti, Stati, Cantoni, regioni, città, località, distretti o valli[408]. I nomi delle vie o delle piazze utilizzati isolatamente non sono in linea di massima considerati indicazioni di provenienza dirette. Alcune eccezioni sono ammesse nei rari casi in cui la via o la piazza in questione godono di una reputazione particolare in riferimento con i prodotti o i servizi rivendicati (p.es. «Savile Row» per prestazioni sartoriali o «Wall Street» per servizi finanziari).

Le indicazioni di provenienza indirette sono segni che creano aspettative circa la provenienza, senza tuttavia menzionare direttamente il territorio d'origine dei prodotti e dei servizi[409]. Non rinviano a un determinato luogo o a un particolare territorio geografico in modo esplicito, bensì tramite in particolare simboli[410] linguistici o figurativi.

I nomi di montagne, laghi e fiumi possono costituire delle indicazioni di provenienza dirette, nei casi in cui i prodotti designati provengono effettivamente dalla montagna, dal lago o dal fiume in questione (p.es. un'acqua minerale la cui sorgente si trova sul Cervino)[411].

8.3 Indicazioni di provenienza protette quali indicazioni geografiche dal diritto internazionale e da disposizioni di leggi speciali

Le indicazioni di provenienza non sono definite e disciplinate unicamente nell'articolo 47 segg. LPM. Diverse designazioni geografiche godono di una protezione superiore e sono indicazioni geografiche in virtù di determinate disposizioni di leggi speciali nazionali o internazionali.

Le indicazioni geografiche menzionate di seguito sono perlopiù tutelate anche se le cerchie commerciali determinanti svizzere non le conoscono[412].

8.3.1 DOP e IGP registrate in Svizzera

Dal 1° luglio 1997 la legge sull'agricoltura prevede un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (art. 16

[408] Alla stregua dei nomi delle località, vi sono le derivazioni linguisticamente corrette, ad. es. gli aggettivi (TAF B-5274/2009, consid. 2.7 – SWISSDOOR; cfr. anche TAF B-1942/2017, consid. 5.3.2 – SWISSCLUSIV).

[409] Cfr. TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR. Sono indicazioni di provenienza indirette in particolare i nomi conosciuti e le raffigurazioni conosciute di montagne, laghi, fiumi, strade, piazze, edifici o monumenti di importanza nazionale o regionale (cfr. TAF B-5024/2013, consid. 5.2 – STRELA), nonché i nomi e le raffigurazioni di famosi personaggi storici come ad esempio «Guglielmo Tell», «Generale Guisan» o «Uncle Sam» (CRPI, sic! 1999, 644, consid. 3 – UNCLE SAM).

[410] In merito ai simboli nazionali cfr. anche l'art. 7 i.c.d. con l'art. 11 LPSt.

[411] Cfr. TAF, B-1785/2014 – HYDE PARK. Il parco non è considerato il sito di produzione dei prodotti.

[412] Il fatto che un'indicazione sia conosciuta o meno è in alcuni casi determinante quando si esamina l'appartenenza al dominio pubblico (cfr. n. 8.5.1.1, pag. 189).

LAgr) sul modello del Regolamento (UE) n. 1151/2012[413], che istituisce un registro europeo delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il registro delle DOP e IGP per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati (incluse le bevande spiritose) è gestito dall'UFAG. Con la creazione del registro sono stati introdotti nel sistema di protezione svizzero delle indicazioni di provenienza i termini «denominazione di origine protetta» (DOP) e «indicazione geografica protetta» (IGP). Attualmente il registro contiene 42 denominazioni[414].

In materia di registrazione e protezione delle denominazioni per i prodotti forestali e per i prodotti forestali trasformati, l'articolo 41*a* della legge forestale[415] (LFo) rimanda alle disposizioni della LAgr.

In virtù dell'articolo 50*b* LPM, l'IPI tiene un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, ad eccezione dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, dei vini, dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati. Per saperne di più, si rinvia alle Direttive in materia (cfr. https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/herkunftsangaben/i/Direttive_DOP__IGP_AdG_I_finale.pdf).

8.3.2 Denominazioni d'origine svizzere per i vini

Ai sensi dell'articolo 25 dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (ordinanza sul vino; RS 916.140), l'UFAG tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllate (DOC) per i vini definite conformemente all'articolo 21[416]. I Cantoni trasmettono all'UFAG l'elenco delle loro denominazioni di origine controllata e i relativi riferimenti della legislazione cantonale.

8.3.3 Designazioni coperte da un'ordinanza di settore

L'articolo 50 LPM conferisce ai settori economici la possibilità di chiedere al Consiglio federale di emanare delle ordinanze che regolano in modo più dettagliato l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere nel rispettivo settore di attività. Ad oggi il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza a due riprese emanando l'ordinanza del 23 dicembre 1971[417] concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi e l'ordinanza del 23 novembre 2016[418] sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici.

---

[413] Regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

[414] https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichnungen-und-geografische-angaben.html

[415] RS 921.0.

[416] Il repertorio svizzero delle DOC per i vini è consultabile su https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html.

[417] RS 232.119.

[418] RS 232.112.3.

8.3.4 Accordi bilaterali

In sede d'esame devono essere considerati i seguenti accordi bilaterali:

- i trattati bilaterali detti «di vecchia generazione» per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche tra la Confederazione Svizzera e la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Ungheria e la Cecoslovacchia[419];
- i trattati bilaterali detti «di nuova generazione» per la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tra la Svizzera e la Federazione Russa, la Giamaica e la Georgia[420];
- l'Accordo settoriale del 21 giugno 1999[421] tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, in particolare il suo allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, il suo allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino e il suo allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari[422].

Sia l'Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, sia i trattati bilaterali comprendono delle liste delle indicazioni geografiche protette.

8.3.5 Accordi di libero scambio

La Svizzera dispone di un'importante rete di accordi di libero scambio. In materia di protezione delle indicazioni di provenienza e delle indicazioni geografiche, la maggioranza di questi accordi contiene solo alcune regole generali fondate sull'Accordo TRIPS e sulla Convenzione di Parigi e non sono determinanti per l'esame dei marchi.

Alcuni accordi includono invece elenchi di indicazioni geografiche che la Svizzera si è impegnata a proteggere sul proprio territorio. Ad oggi, solo l'Accordo del 19 febbraio 2009[423] di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone e l'Accordo di libero scambio del 27 novembre 2000[424] tra gli Stati dell'AELS e gli Stati Uniti del Messico contengono elenchi di questo tipo.

---

[419] Cfr.: Germania (RS 0.232.111.191.36), Francia (RS 0.232.111.193.49), Spagna (RS 0.232.111.193.32), Portogallo (RS 0.232.111.196.54), Ungheria (RS 0.232.111.194.18) e Cecoslovacchia (RS 0.232.111.197.41). Il trattato con la Cecoslovacchia è stato ripreso dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia.

[420] Cfr.: Federazione Russa (RS 0.232.111.196.65), Giamaica (RS 0.232.111.194.58) e Georgia (RS 0.232.111.193.60).

[421] RS 0.916.026.81.

[422] Dal 1°dicembre 2011, le IGP e DOP elencate nell'appendice 1 dell'allegato 12 sono protette in Svizzera.

[423] RS 0.946.294.632.

[424] RS 0.632.315.631.1.

8.3.6 Accordo TRIPS

L'Accordo TRIPS enuncia i requisiti minimi; gli Stati membri sono liberi di prevedere una protezione aggiuntiva per le indicazioni geografiche di provenienza[425].

Le indicazioni geografiche per i vini o gli alcolici beneficiano della protezione aggiuntiva conferita dall'articolo 23 capoverso 2 TRIPS, che prevede che le indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 TRIPS siano protette indipendentemente dall'esistenza di un rischio di inganno. La disposizione dell'articolo 23 capoverso 2 TRIPS si fonda sul principio del Paese d'origine, non su quello del Paese che conferisce la protezione. Pertanto, la decisione relativa all'ammissione dell'indicazione è presa in funzione della protezione conferita nel Paese d'origine.

L'articolo 23 capoverso 2 TRIPS è direttamente applicabile in Svizzera per via della sua formulazione concreta.

Per determinare se un'indicazione è protetta nel Paese d'origine, l'IPI si riferisce al repertorio mondiale creato e pubblicato dall'Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn[426].

8.3.7 Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche

Entrato in vigore con l'Accordo di Lisbona nel 1966 e aggiornato nel 2015 dall'Atto di Ginevra, il sistema di Lisbona è un sistema di registrazione internazionale per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche[427]. L'Atto di Ginevra, che è entrato in vigore in Svizzera il 1° dicembre 2021, definisce la protezione, di livello elevato, che le Parti devono garantire alle denominazioni registrate. Le denominazioni per cui la Svizzera non ha emesso un rifiuto in virtù dell'articolo 50*e* LPM beneficiano quindi sul territorio in questione della stessa protezione concessa alle DOP e alle IGP iscritte nel registro dell'UFAG o in quello dell'IPI.

8.3.8 Convenzione di Stresa

Le denominazioni d'origine elencate nell'allegato A della Convenzione internazionale su l'uso delle designazioni d'origine e delle denominazioni dei formaggi del 1° giugno/18 luglio 1951 (Convenzione di Stresa; RS 0.817.142.1) possono essere utilizzate solo per i formaggi che provengono dalla regione designata (Roquefort, Pecorino Romano, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano) (cfr. art. 3 della Convenzione). Nel frattempo tali denominazioni sono state registrate nell'Unione europea come denominazioni d'origine protette e protette in virtù dell'allegato 12 dell'Accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea.

---

[425] TAF B-6503/2014, consid. 2.1 – LUXOR; TAF B-1785/2014, consid. 2.4 – HYDE PARK.

[426] https://www.origin-gi.com/worldwide-gi-compilation/.

[427] Cfr. la banca dati dell'OMPI: https://www.wipo.int/ipdl-lisbon/

Le denominazioni elencate nell'allegato B (p.es. Camembert, Saint-Paulin) sono attribuite alla parte contraente che le ha utilizzate per prima e che si è dotata di una regolamentazione ufficiale delle caratteristiche del rispettivo formaggio. Possono tuttavia essere utilizzate anche per designare formaggi prodotti sul territorio di un'altra parte contraente a condizione che siano soddisfatti i criteri definiti dal Paese contraente designato nell'allegato B.

8.4 Designazioni che non sono considerate indicazioni di provenienza ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LPM

Ai sensi dell'articolo 47 capoverso 2 LPM non sono indicazioni di provenienza i nomi o segni geografici che non sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza dei prodotti o servizi[428]. La questione di sapere se una designazione geografica è percepita come un'indicazione di provenienza deve sempre essere esaminata caso per caso.

Non sono in particolare considerati indicazioni di provenienza i nomi e i segni geografici che appartengono alle categorie riportate di seguito[429].

8.4.1 Designazioni con duplice significato

Nomi e segni geografici possono avere altri significati nel linguaggio corrente[430]. Qualora il secondo significato sia evidente e predominante in funzione dell'impressione d'insieme del segno o dei prodotti e servizi designati[431], il significato geografico non entra in considerazione. Il semplice fatto che il nome di un luogo sia anche un cognome non comporta a priori che questo secondo significato prevalga su quello geografico[432].

Esempi di segni ammessi alla protezione:

-

CH 571 586, cl. 16 e 41

-

CH 611 934, cl. 35, 41, 43 e 44

In questi esempi, in virtù degli elementi figurativi, i significati di edificio sacro e spezia sono dominanti rispetto a quelli dei nomi geografici della città universitaria tedesca e di uno Stato sudamericano.

---

[428] TF 4A_11/2020, consid. 5.1 e 7.3.5 – VALS; DTF 128 III 454, consid. 2.1 e 2.2 – YUKON.

[429] Cfr. TF 4A_357/2015, consid. 4.4 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-1785/2014, consid. 3.4 – HYDE PARK.

[430] Se la valutazione avviene dal punto di vista di esperti vanno presi in considerazione eventuali ulteriori accezioni specialistiche.

[431] TF, sic! 2013, 534, consid. 3.3.2 – Wilson; DTF 135 III 416, consid. 2.3 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.1 – MAUI JIM; TAF B-1646/2013, consid. 3.3 – TegoPort; cfr. già CRPI, sic! 1998, 475, consid. 3b – Finn Comfort (fig.).

[432] TAF B-5228/2014, consid. 5.3.2 – RENO.

8.4.2 Nomi geografici sconosciuti

8.4.2.1 In generale

Per valutare se un nome geografico è conosciuto o sconosciuto è necessario esaminare il caso specifico. I nomi di città, località, valli, regioni o Paesi che le cerchie interessate non conoscono, sono considerati segni di fantasia e non possono essere intesi come indicazioni di provenienza[433]. Più una località o una regione è isolata, poco conosciuta e priva di reputazione particolare, minore è la probabilità che venga riconosciuto il carattere geografico, e a maggior ragione il suo nome sarà considerato una designazione di fantasia[434]. La doppia funzione della nozione di dominio pubblico[435] implica che resta da valutare un eventuale (futuro) bisogno di disponibilità dal punto di vista della concorrenza[436]. Il grado di conoscenza può per esempio essere valutato in funzione dei criteri seguenti: numero di abitanti[437], densità di popolazione[438], posizione geografica[439], presenza nei media[440], importanza politica, storica, economica, turistica e culturale[441], infrastruttura (in particolare collegamenti autostradali[442] e ferroviari).

8.4.2.2 Nomi geografici svizzeri

L'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Ufficio federale di statistica (UFS) pubblicano annualmente un documento, che definisce in particolare il termine «città» quale località con un centro densamente popolato, posti di lavoro e pernottamenti e include un elenco delle città e località statisticamente considerate tali[443]. I nomi geografici inclusi nell'elenco contano in genere più di 10 000 abitanti e sono noti ai consumatori svizzeri.

Affinché si possa presumere che i consumatori svizzeri conoscano un nome geografico svizzero non incluso nell'elenco, è necessario che siano soddisfatti i criteri menzionati al n. 8.4.2.1 (quali la presenza nei media e l'importanza turistica).

Esempio di nome geografico conosciuto:

- Port (cl. 6, 19 e 20)[444]

---

[433] TF 4A_11/2020, consid. 5.1.1 – VALS; DTF 135 III 416, consid. 2.6.1 – CALVI (fig.).in merito all'applicazione dell'Accordo TRIPS o di un Trattato bilaterale cfr. n. 8.7.1, pag. 193.

[434] DTF 128 III 454, consid. 2.1.1 – YUKON.

[435] Cfr. n. 4.2 seg., pag. 119 seg.

[436] Cfr. n. 8.5.1.2, pag. 190.

[437] Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA.

[438] Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort.

[439] Cfr. TAF B-4532/2017, consid. 5.3 – HAMILTON.

[440] Cfr. TAF B-4532/2017, consid. 5.4 – HAMILTON.

[441] Cfr. TAF B-5451/2013, consid. 4.4 – FIRENZA.

[442] Cfr. TAF B-1646/2013, consid. 5.2.2.2 – TegoPort.

[443] Si veda la versione più recente del documento (disponibile in francese e tedesco) intitolato «Statistica delle città svizzere» sul sito https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/statistica-regioni/pubblicazioni/citta.html .

[444] TAF B-1646/2013 – TegoPort.

Esempi di nomi geografici sconosciuti:

- Neuheim CH 61484/2011; cl. 9, 14 e 25
- Berg IR 1263396; cl. 18, 22 e 25
- Horn CH 689793; cl. 14

8.4.2.3 Nomi geografici esteri

Nell'ambito della valutazione della notorietà di un'indicazione geografica estera, oltre ai criteri generali illustrati al n. 8.4.2.1, si applicano in particolare i seguenti criteri: capitale (o meno) di uno Stato del Paese in questione, posizione nella classifica delle città del Paese (in funzione del numero di abitanti), presenza di collegamenti aerei diretti dalla Svizzera e di un'università conosciuta a livello internazionale.

I consumatori svizzeri conoscono per esempio i seguenti nomi geografici:

- LANCASTER CH 52352/2004; cl. 9, 14, 18 e 25[445]
- Cleveland IR 1259296 – Cleveland GOLF (fig.); cl. 18, 24-25 e 28

Sono invece considerati sconosciuti i nomi geografici seguenti:

- Worcester IR 1270036 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 WPI (fig.) e IR 1269648 – WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 1865 (fig.); cl. 41
- Newport IR 661980 – NEWPORT; cl. 14
- HAMILTON CH 63179/2009; cl. 1-5, 7, 9-10, 16, 20, 37, 39 e 41-42[446].

8.4.3 Segni simbolici

Sono considerati simbolici i segni che le cerchie interessate non considerano riferimenti alla provenienza dei prodotti o dei servizi, nonostante il contenuto geografico conosciuto[447] (p.es. ALASKA per sigarette al mentolo o ETNA per becco Bunsen). Il campo d'applicazione di questa categoria di eccezioni è limitato[448]. Tali segni possono essere ammessi alla protezione se, a causa del loro carattere simbolico chiaramente riconoscibile[449], l'uso di nomi o di segni geografici in relazione ai prodotti e/o ai servizi rivendicati non può condurre ad un'associazione di idee con il Paese o la regione geografica in questione[450]. Ciò presuppone che alludano in modo evidente ad altre caratteristiche essenziali[451], non geografiche dei

[445] TAF B-5779-2007 – LANCASTER.

[446] TAF B-4532/2017 – HAMILTON.

[447] TF 4A_11/2020, consid. 5.1.2 – VALS; DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-6959/2009, consid. 4.1 – CAPRI (fig.).

[448] DTF 135 III 416, consid. 2.6.2 – CALVI (fig.); TAF B-608/2015, consid. 4.2 – MAUI JIM.

[449] TF 4A_508/2008, consid. 4.2 – AFRI-COLA.

[450] Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.2 – YUKON.

[451] TAF B-5228/2014, consid. 5.4 – RENO.

prodotti o servizi interessati[452]. Non basta quindi che il luogo in questione evochi un «certain lifestyle» o un «determinato stile di vita» [453].

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- MAGIC AFRICA IR 967 030: simbolico per prodotti di profumeria della cl. 3
- COPACABANA CH 402 682: simbolico per prodotti legati a piscine delle cl. 1, 6, 11, 19, 20 e 28

8.4.4 Impossibilità oggettiva

Se, secondo le cerchie interessate, è ovvio che un luogo o una regione non può essere il luogo di provenienza dei prodotti (art. 48 segg. LPM) o dei servizi (art. 49 LPM) in questione, il relativo nome o segno geografico conosciuto non è considerato un'indicazione di provenienza[454]. In questo caso, non importa se può essere dimostrata l'esistenza del settore economico in tale luogo[455]. Il semplice fatto che la provenienza da tale luogo appaia come inverosimile non è sufficiente[456]. L'impossibilità oggettiva è determinata dalle caratteristiche del luogo interessato.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- SAHARA per carta e cartone
- CERVINO per banane

8.4.5 Designazioni di tipo

Il rinvio alla provenienza geografica dei prodotti e servizi in questione non si evita con la semplice aggiunta di espressioni quali «genere», «tipo» e «stile» (cfr. art. 47 cpv. 3bis LPM[457]).

Una denominazione geografica può tuttavia essere individuabile come designazione di tipo, se il segno contiene il nome di un'azienda conosciuta o di un marchio conosciuto dai destinatari in Svizzera per i prodotti interessati (se tale conoscenza non è un fatto notorio per l'IPI, spetta al depositante dimostrarla) e se i destinatari dei prodotti del settore in questione sono abituati a percepire nomi o segni geografici come designazioni di tipo. Queste ultime non creano l'attesa che il prodotto così contrassegnato provenga dal luogo citato[458].

Esempio:

---

[452] TF 4A_324/2009, consid. 5.1 – GOTTHARD; TAF B-386/2008, consid. 7.4 – GB.

[453] TAF B-2217/2014, consid. 5.2 – BOND ST. 22 LONDON (fig.).

[454] TF 4A_11/2020, consid. 5.1.3 – VALS; DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.3 – YUKON.

[455] DTF 135 III 416, consid. 2.6.6 – CALVI (fig.).

[456] TAF B-2217/2014, consid. 5.1.1 – BOND ST. 22 LONDON (fig.); TAF B-608/2015, consid. 3.3 – MAUI JIM; TAF B-6503/2014, consid. 5 – LUXOR; TAF B-6959/2009, consid. 4.2 – CAPRI (fig.).

[457] Gli accordi bilaterali sulla protezione delle indicazioni geografiche conclusi dalla Svizzera prevedono disposizioni analoghe.

[458] Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.6.3 – CALVI (fig.); DTF 128 III 454, consid. 2.1.4 – YUKON.

- TAG HEUER MONZA CH 478 864, cl. 14: il nome geografico MONZA non è considerato un'indicazione di provenienza per orologi e strumenti cronometrici.

8.4.6 Denominazioni generiche

Sono denominazioni generiche i nomi di prodotto che, pur rinviando al luogo o alla regione di produzione tradizionale di un prodotto, diventano nel tempo denominazioni generiche usuali per lo stesso. Le denominazioni generiche non sono più considerate riferimenti alla provenienza geografica dei prodotti o servizi designati[459]. Sono, ad esempio, denominazioni generiche WIENERLI per salsicce o EAU DE COLOGNE per prodotti di profumeria[460].

La trasformazione di un'indicazione di provenienza in una denominazione generica presuppone, tuttavia, che siano soddisfatte alcune condizioni. La denominazione deve essere stata utilizzata per un periodo prolungato come denominazione generica e il prodotto contrassegnato non deve più poter essere messo in relazione con il luogo di provenienza originale. In aggiunta, la trasformazione può essere considerata compiuta solo se in tutte le cerchie commerciali interessate si è imposta l'opinione univoca che l'indicazione in questione sia ormai esclusivamente una denominazione generica[461]. Non possono essere considerate denominazioni generiche le denominazioni iscritte in Svizzera come DOP/IGP/DOC o protette in Svizzera da un accordo internazionale.

8.4.7 Indicazioni di provenienza che si sono imposte come marchi nel commercio e/o che hanno acquisito un «secondary meaning»

Una denominazione geografica può perdere la sua qualità di indicazione di provenienza se si è imposta nel commercio[462] (cfr. n. 12, pag. 212) e/o se ha acquisito il cosiddetto «secondary meaning» (cfr. n. 8.6.2, pag. 192). Le indicazioni di provenienza dirette sottostanno in linea di massima al bisogno assoluto di disponibilità e l'acquisizione di un significato non geografico è ammessa nella prassi solo a condizioni molto severe (cfr. n. 8.5.3, pag. 191).

8.4.8 Altre eccezioni riconducibili all'impressione d'insieme

Succede spesso che, quando è combinata con altri elementi, nell'impressione d'insieme una denominazione geografica non si presenta come un'indicazione di provenienza. Secondo il caso, la denominazione geografica può essere un elemento senza un nesso chiaro con i prodotti o servizi interessati, o può essere compresa come un'indicazione di caratteristiche diverse dalla provenienza geografica, quali per esempio il luogo di vendita e il luogo di fornitura dei servizi, i titoli di media e prodotti editoriali, il contenuto, la provenienza aziendale (come per esempio nei casi di nomi di compagnie aeree [solo per i prodotti] e in determinati casi di nomi di organizzazioni e manifestazioni sportive e culturali nonché nomi di

[459] Trattandosi di indicazioni direttamente descrittive di un tipo di prodotto, sono tuttavia escluse dalla protezione come marchio in virtù dell'art. 2 lett. a LPM (cfr. n. 4.4.2.7.1, pag. 126).

[460] Cfr. TF 4A_11/2020, consid. 5.1.6 – VALS.

[461] TF, FDBM 1974 I 11, consid. 2.

[462] Cfr. DTF 128 III 454, consid. 2.1.5 – YUKON.

manifestazioni sportive e culturali), la decorazione di un locale o il tipo di cucina o di ristorazione servita in relazione ai servizi del settore gastronomico o la destinazione del viaggio in relazione con i servizi di viaggi. Il significato determinante e la questione se costituisce un motivo di rifiuto sono esaminati secondo i principi generali (per quel che riguarda il dominio pubblico, cfr. n. 4.4, pag. 123, n. 4.6, pag. 144, e sotto n. 8.5; per quel che riguarda il rischio palese d'indurre in errore, cfr. n. 8.6.1, pag. 192; per quel che riguarda la violazione del diritto, cfr. n. 8.7, pag. 193).

8.5 Dominio pubblico

8.5.1 Indicazioni di provenienza dirette

8.5.1.1 Carattere distintivo

Le indicazioni di provenienza dirette descrivono la provenienza geografica di un prodotto o di un servizio in modo univoco e appartengono pertanto al dominio pubblico[463]. Poiché i destinatari interessati non percepiscono queste indicazioni come un riferimento a un'azienda determinata, ai sensi della funzione d'indicazione di provenienza dei marchi, esse sono prive di carattere distintivo concreto[464]. Secondo i principi generali (cfr. n. 4.4.9, pag. 137), il motivo di rifiuto dedotto dall'articolo 2 lettera a LPM può tuttavia venire meno se l'indicazione è combinata con un elemento distintivo o se è sufficientemente modificata o mutilata[465].

Si presume che le indicazioni incluse in una lista o in un registro tenuta/o in virtù di una legislazione speciale[466] siano note alle cerchie commerciali interessate e pertanto non possono essere percepite come rinvio a una determinata azienda. In ogni caso esse sono sprovviste di carattere distintivo, ciò vale anche se la domanda di registrazione del segno come marchio è presentata dal raggruppamento di produttori che ha chiesto la protezione dell'indicazione. Il fatto che il segno in questione sia protetto, non implica che sia provvisto di carattere distintivo ai sensi della LPM[467].

Le indicazioni geografiche protette dall'articolo 23 capoverso 2 TRIPS o da uno degli altri accordi internazionali non sono invece dotate di carattere distintivo se sono note ai destinatari svizzeri (per quel che riguarda i criteri d'esame cfr. n. 8.4.2, pag. 185). Se invece non sono note, occorre tenere conto del bisogno di disponibilità nonostante siano in tal caso provviste di carattere distintivo (si veda di seguito).

---

[463] TAF B-6503/2014, consid. 3.3 – LUXOR; TAF B-4710/2014, consid. 3.1 – SHMESSE (fig.)/TGMESSE (fig.).

[464] In merito alla valutazione dell'impressione d'insieme cfr. n. 3.2, pag. 111.

[465] CRPI, sic! 2006, 484, consid. 10 – Sbrinz (fig.) / sbrinz (fig.). In merito alle limitazioni necessarie cfr. n. 8.7.1, pag. 193, di seguito.

[466] Cfr. da n. 8.3.1 a 8.3.3, pag. 180 segg.

[467] Secondo l'art. 27*a* LPM, l'art. 2 lett. a LPM (mancanza di carattere distintivo) non costituisce un motivo di rifiuto per la registrazione di un marchio geografico (cfr. n. 11, pag. 209).

8.5.1.2 Bisogno di disponibilità

Ogni attore del mercato deve avere la possibilità di indicare la provenienza geografica dei suoi prodotti o dei suoi servizi, le indicazioni di provenienza dirette sono quindi soggette al bisogno di disponibilità. Per valutare il bisogno di disponibilità occorre considerare, tra gli altri, i criteri seguenti: numero degli abitanti, densità di popolazione, importanza politica ed economica (turismo, industria), eccetera.

In questo contesto non basta tenere conto della misura in cui le cerchie commerciali determinanti mettono in relazione le designazioni geografiche e il gruppo di prodotti o servizi in questione attualmente, ma occorre considerare anche in quale misura le aziende interessate potrebbero fare uso della designazione quale indicazione di provenienza alla luce dei futuri sviluppi economici[468]. Fintantoché non è possibile escludere che altri produttori o offerenti si stabiliscano nella regione, il segno resta soggetto al bisogno di disponibilità[469]. Tenuto conto della doppia funzione della nozione di dominio pubblico, un segno geografico che, al momento dell'esame, risulta sconosciuto ai destinatari, può non essere ammesso alla registrazione come marchio in ragione di un (futuro) bisogno di disponibilità[470]. Nell'ambito della procedura di registrazione, l'IPI parte dal presupposto che le denominazioni geografiche estere sconosciute non siano soggette al bisogno di disponibilità[471].

Le designazioni geografiche protette da disposizioni di leggi speciali (cfr. da n. 8.3.1 a 8.3.3, pag. 180) sono sempre soggette al bisogno di disponibilità. Sono liberi di utilizzare la denominazione protetta tutti i produttori che soddisfano le rispettive condizioni (bisogno assoluto di disponibilità)[472].

Nel caso in cui una denominazione geografica estera sia iscritta nel registro del Paese di origine per prodotti o servizi identici o simili, essa non è soggetta al bisogno di disponibilità (neppure) in Svizzera[473]. La stessa prassi vale anche per le denominazioni provenienti dagli Stati dell'Unione europea che sono state registrate dall'EUIPO come marchi dell'UE[474]. Il bisogno di disponibilità non viene meno solo in presenza di un marchio identico[475], ma anche se la registrazione estera presenta differenze solo minime rispetto al marchio verbale (in particolare elementi aggiuntivi verbali o figurativi appartenenti al dominio pubblico).

Per le indicazioni estere protette da un accordo internazionale, il bisogno di disponibilità viene meno se esiste una registrazione nel Paese di origine oppure – nel caso di denominazioni geografiche provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea – una

---

[468] Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 2.2 – Wilson; DTF 128 III 454, consid. 2.1 – YUKON.

[469] Ibidem.

[470] Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 3.3.3 f. i.c.d. con consid. 4 – Wilson; TAF B-5004/2014, consid. 8.1.2 – CLOS D'AMBONNAY.

[471] Cfr. TAF B-4532/2017, consid. 6.2 – HAMILTON.

[472] Cfr. nota 562, in merito alla sospensione delle domande di registrazione di marchi contenenti indicazioni oggetto di una domanda di registrazione come DOC/IGP presso l'UFAG.

[473] Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson; la prassi risale a DTF 117 II 327 segg. – MONTPARNASSE. Cfr. anche TAF B-5228/2014, consid. 6.2 – RENO.

[474] TAF B-6363/2014, consid. 7.1 – MEISSEN.

[475] Cfr. TF 4A_6/2013, consid. 4.3 – Wilson.

registrazione effettuata dall'EUIPO riferita agli stessi prodotti e servizi. Nel caso delle indicazioni di provenienza protette nel quadro degli accordi bilaterali detti di «nuova generazione» (cfr. n. 8.3.4, pag. 182), deve esistere una registrazione nel Paese di origine facente capo allo stesso titolare (o al suo predecessore commerciale).

Tuttavia, la registrazione estera del marchio non fornisce indicazioni circa il carattere distintivo del segno in Svizzera. Per la valutazione di questo aspetto è decisiva la situazione in Svizzera[476] (cfr. n. 4.3, pag. 120, e n. 8.5.1.1, pag. 189). Di conseguenza, una registrazione all'estero non consente di giungere ad alcuna conclusione in merito all'esistenza del carattere distintivo in Svizzera[477].

8.5.2 Indicazioni di provenienza indirette

Contrariamente alle indicazioni di provenienza dirette, quelle indirette non appartengono di principio al dominio pubblico[478]. Fanno eccezione a questa regola, e appartengono quindi al dominio pubblico, i segni figurativi enumerati di seguito, nella misura in cui sono solitamente utilizzati quali indicazioni di provenienza e che non presentano, nel caso concreto, una rappresentazione grafica inusuale[479]: la croce svizzera e la bandiera svizzera, le bandiere di Cantoni, distretti, circoli e Comuni nonché gli stemmi pubblici esteri[480]. A prescindere dall'appartenenza al dominio pubblico occorre tuttavia sempre verificare anche se esiste il rischio palese di indurre in errore secondo l'articolo 2 lettera c LPM e se sono applicabili i motivi di esclusione di cui all'articolo 2 lettera d LPM.

8.5.3 Imposizione nel commercio delle indicazioni di provenienza dirette

In linea di massima i segni appartenenti al dominio pubblico possono imporsi come marchi nel commercio (cfr. n. 8.4.7, pag. 188 e n. 12, pag. 212 per le spiegazioni generali). Alla luce di un bisogno di disponibilità futuro, tuttavia, le indicazioni di provenienza dirette sono di regola considerate indispensabili e pertanto soggette a un bisogno assoluto di disponibilità. È quindi essenzialmente escluso che si impongano come marchi nel commercio.

Eventuali eccezioni al bisogno assoluto di disponibilità sono in particolare possibili se esistono circostanze concrete che permettono di negare il carattere dell'indispensabilità, o, nel caso di indicazioni di provenienza estere, se il segno è registrato come marchio per prodotti o servizi identici o simili nel relativo Paese[481] (cfr. 8.5.1.2, pag. 190).

---

476 DTF 129 III 225, consid. 5.5 – MASTERPIECE.

477 TAF B-6363/2014, consid. 6.1 – MEISSEN, parere diverso in TAF B-5004/2014, consid. 6.2.1.1, 6.2.4 – CLOS D'AMBONNAY.

478 TAF B-4080/2008, consid. 2.5 – AUSSIE DUAL PERSONALITY.

479 Cfr. le considerazioni generali in merito ai marchi figurativi, n. 4.7, pag. 147.

480 I criteri d'esame applicabili a questi segni sono enumerati al n. 9.

481 Cfr. DTF 117 II 327, consid. 2b – MONTPARNASSE; TAF B-7256/2010, consid. 7.1 – GERRESHEIMER.

8.6 Inganno circa la provenienza geografica

8.6.1 Principio

Secondo la giurisprudenza costante, inducono in errore i segni che fanno credere a una provenienza che non corrisponde alla realtà[482]. Questa condizione dipende dalle circostanze di utilizzo nel singolo caso[483] e, al momento della registrazione, l'IPI non dispone di informazioni in questo senso. Il rifiuto di un segno in virtù dell'articolo 2 lettera c LPM deve quindi limitarsi alle indicazioni di provenienza che inducono palesemente in errore[484] (cfr. 5.2, pag. 168). Sta al giudice civile sanzionare l'utilizzo vietato o ingannevole di un'indicazione di provenienza secondo l'articolo 47 capoverso 3 lettere a e c LPM. Un tale utilizzo costituisce del resto un reato penale ai sensi dell'articolo 64 LPM.

8.6.2 Perdita del significato quale indicazione di provenienza in ragione di un secondo significato proprio acquisito («secondary meaning»)

In linea di massima, l'inganno determinato da una denominazione geografica (cfr. n. 5.2, pag. 168) non può essere eliminato neppure se un'indicazione geografica è utilizzata durevolmente[485]. In via eccezionale, tuttavia, dopo un uso continuo, le indicazioni di provenienza possono acquisire un secondo significato proprio («secondary meaning»)[486]. Ciò è ammesso unicamente se il depositante rende verosimile in primo luogo che l'indicazione di provenienza ha acquisito effettivamente un secondo significato proprio e, in secondo luogo, che nella percezione delle cerchie interessate, in relazione con i prodotti e/o servizi rivendicati, questo secondo significato sia predominante al punto da escludere l'inganno sulla provenienza geografica[487].

Non si tratta qui di dimostrare che un segno si è imposto come marchio nel commercio, poiché qui non è predominante l'acquisito carattere distintivo rispettivamente il riferimento alla provenienza aziendale, bensì la trasformazione del significato in quanto indicazione di provenienza che ha perso il significato originario e ne ha acquisito uno nuovo indipendente[488]. Il depositante può stabilire la verosimiglianza producendo segnatamente documenti che dimostrino l'uso del segno, sempreché forniscano indicazioni concrete in

[482] Cfr. DTF 135 III 416, consid. 2.1 – CALVI [fig.]; DTF 132 III 770, consid. 2.1 – COLORADO [fig.]; DTF 128 III 454, consid. 2.2 – YUKON; TAF B-6503/2014, consid. 3.1 – LUXOR con rinvii.

[483] TF 4A_11/2020, consid. 7.1 – VALS.

[484] Parere diverso: DTF 147 III 326, consid. 2.3, 5.1 e 7.1 – SWISS RE – WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT ; TAF B-5382/2018, consid. 9.4.1 – LOTERIE ROMANDE (fig.) con rinvii, tra l'altro, alle vecchie Direttive dell'IPI in materia di marchi.

[485] Cfr. TAF B-6530/2014, consid. 7.1 – LUXOR.

[486] Cfr. TF, FDBM 1996 I 26, consid. 2b – SAN FRANCISO 49ERS; DTF 89 I 290, consid. 6 – Dorset / La Guardia (con riferimento al marchio di sigarette imposto PARISIENNE); TAF B-915/2009, consid. 3.6 – VIRGINIA SLIMS NO. 602.

[487] Cfr. anche DTF 125 III 193, consid. 1e – BUDWEISER.

[488] Cfr. TAF B-151/2018, consid. 12.1.2.1 – BVLGARI; TAF B-6503/2014, consid. 7.2 – LUXOR.

merito alla perdita del significato geografico[489]. Alla luce dello scopo di protezione di cui all'articolo 2 lettera c LPM, in linea di principio i criteri applicati ai mezzi di prova devono essere più severi rispetto a quelli applicati all'imposizione nel commercio[490]. In alternativa il depositante può svolgere un'indagine demoscopica.

8.6.3 Denominazioni contraddittorie (tra di loro o nei confronti dei prodotti e/o servizi interessati)

Un segno che contiene indicazioni di provenienza contraddittorie, per esempio ABC CINESE SVIZZERO o ST. MORITZ MADE IN JAPAN, non può essere utilizzato correttamente. È quindi palesemente ingannevole (cfr. n. 5.2, pag. 168) ed è, per questo motivo, escluso dalla protezione come marchio in virtù dell'articolo 2 lettera c LPM.

L'inganno sulla provenienza geografica e il relativo motivo di esclusione sussistono anche se l'indicazione di provenienza contenuta nel segno è in contraddizione con i prodotti o servizi per i quali il marchio è rivendicato, come ad esempio il segno POMME SUISSE depositato per delle «mele di provenienza tedesca». Il fatto che i prodotti o servizi non siano esplicitamente limitati alla provenienza del luogo indicato nel segno non costituisce di per sé un rischio palese di indurre in errore poiché un utilizzo corretto dell'indicazione di provenienza è comunque possibile[491].

8.7 Violazione del diritto vigente (art. 2 lett. d LPM)

8.7.1 In generale

Sono respinte, in virtù dell'articolo 2 lettera d LPM, le domande di registrazione relative a segni che contengono indicazioni protette dal diritto internazionale o da disposizioni di leggi speciali senza un'idonea limitazione della lista dei prodotti (cfr. n. 8.7.2)[492]. Ciò non vale tuttavia per tutte le denominazioni protette, ma unicamente per quelle elencate al numero che segue.

8.7.2 Limitazione dei prodotti o dei servizi

Le designazioni incluse nella lista (esaustiva) seguente possono essere registrate come marchio o come parte di un marchio solo a condizione che i prodotti o i servizi interessati

[489] Dai documenti deve emergere chiaramente che la designazione ha perso il significato legato alla provenienza. Deve, per esempio, emergere che i prodotti contrassegnati non provengono dal luogo cui rinvia l'indicazione geografica contenuta nel segno (p.es. se nel materiale pubblicitario presentato è menzionato un altro Paese quale luogo di provenienza dei prodotti).

[490] Cfr. TAF B–2150/2019, consid. 7.1 – esmara see you IN PARIS (fig.).

[491] Ciò vale anche se il depositante, al momento dell'esame del marchio, non soddisfa le condizioni dell'art. 49 LPM.

[492] Le norme citate mirano tra l'altro a escludere l'inganno. A seconda dei casi, il segno può anche essere palesemente ingannevole ai sensi dell'art. 2 lett. c LPM (vedi n. 8.6.3, pag. 193); fatto salvo il motivo di rifiuto secondo l'art. 2 lett. a LPM (cfr. dominio pubblico, n. 8.5, pag. 189).

siano correttamente delimitati. In assenza di una limitazione la domanda di registrazione è respinta in virtù dell'articolo 2 lettera d LPM.

Il diritto internazionale e il diritto svizzero sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche non prevedono disposizioni paragonabili all'articolo 47 capoverso 2 LPM[493] e inoltre proteggono le denominazioni da qualsiasi imitazione o evocazione[494]. Una limitazione è quindi imperativa non solo se l'indicazione protetta è ripresa inalterata, ma anche se vengono utilizzate denominazioni che possono essere confuse con l'indicazione protetta (in particolare in caso di modificazione o mutilazione insufficiente)[495]. La protezione è concessa anche se l'indicazione in questione è utilizzata con delle aggiunte[496]. La forma aggettivale è considerata equivalente alla forma protetta[497].

1. Denominazioni d'origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) agricole e non agricole iscritte nel registro dell'UFAG o in quello dell'IPI secondo gli articoli 16 LAgr[498], 50*b* capoverso 7 LPM[499] e 41*a* LFo (cfr. n. 8.3.1, pag. 180).

   Esempio:

CH 501 173, cl. 29: latticini, in particolare formaggio con la denominazione di origine protetta (DOP) «Sbrinz».

493 Sono fatte salve le ordinanze di settore; cfr. n. 8.7.2, n. 6, pag. 196.

494 Cfr. p.es.: art. 7 cpv. 3 dell'allegato 12 dell'Accordo settoriale; art. 16 cpv. 7 lett. b LAgr; art 50*b* cpv. 8 lett. b LPM; art. 63 cpv. 6 i.c.d. con l'art. 16 cpv. 7 lett. b LAgr; art. 3 dell'accordo bilaterale con la Georgia.

495 I considerandi in merito nella decisione del TF, sic! 2003, 337 – Schlumpagner / Schlumpenoise si applicano per analogia. Cfr. anche TAF B-1295/2015, consid. 5.4.4 – IBEROGAST.

496 I considerandi nella decisione del TAF B-1295/2015, consid. 2.7.2 seg. e 5.1seg. – IBEROGAST si applicano per analogia.

497 I considerandi nella decisione del TF 4A.14/2006, consid. 3.3 – CHAMP si applicano per analogia.

498 Cfr. in merito alle DOP/IGP agricole il 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 (Progetto «Swissness»), FF 2009, pagg. 7491 e 7504.

499 Osservazione: art. 16 cpv. 6 prima frase LAgr: «Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b». Per questo motivo le domande di registrazione con marchi contenenti indicazioni in attesa di iscrizione come DOP/IGP presso l'UFAG, sono sospese fino alla decisione definitiva in merito a tale iscrizione. L'IPI garantisce in questo modo che il marchio depositato soddisfi le condizioni di registrazione essendo, se del caso, conforme sia ai requisiti definiti nella LAgr sia alle condizioni di cui all'art. 2 lett. d LPM.

2. Denominazioni di origine controllata per i vini (DOC) disciplinate a livello cantonale e iscritte nel repertorio svizzero delle DOC per i vini[500] pubblicato dall'UFAG secondo l'articolo 25 dell'ordinanza sul vino (cfr. n. 8.3.2, pag. 181);

   Esempio:

«XY Lavaux»	cl. 33: vini con la denominazione d'origine controllata (DOC) «Lavaux».

3. Registrazioni internazionali secondo l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona che non sono oggetto di un rifiuto totale emanato dalla Svizzera (art. 50*e* LPM) (cfr. n. 8.3.7, pag. 183).

   Esempi:

«XY Kampot»	cl. 30: pepe con l'indicazione geografica «Kampot»
«XY Kangso»	cl. 32: acque minerali con l'indicazione geografica « Kangso»

Una limitazione alla provenienza in virtù dell'indicazione protetta non è necessaria se la denominazione coincide con il nome del depositante o del suo predecessore commerciale[501].

4. Indicazioni geografiche estere incluse negli allegati 7, 8 e 12 dell'Accordo settoriale con la Comunità europea e indicazioni geografiche estere (ad eccezione dei nomi di Paesi e di regioni) incluse negli accordi bilaterali di «nuova generazione» e negli accordi di libero scambio tra la Svizzera e i Paesi partner, nella misura in cui questi ultimi prevedano un obbligo di rifiutare d'ufficio la registrazione come marchio di un'indicazione geografica per i prodotti o servizi di provenienza diversa (attualmente gli accordi bilaterali conclusi con la Russia, la Giamaica e la Georgia e gli accordi di libero scambio conclusi con il Giappone e il Messico) (cfr. n. 8.3.4 seg., pag. 182).

   Esempi:

«XY Salame Brianza»[502]	cl. 29: prodotto di carne con l'indicazione geografica «Salame Brianza»

[500] Si veda il repertorio delle DOC ai sensi dell'art. 63 LAgr su: https://www.blw.admin.ch/dam/blw/it/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Pflanzliche%20Produktion/Weine%20und%20Spirituosen/Dokumente%20Weine%20und%20Spirituosen/Verzeichnis.pdf.download.pdf/Repertorio_svizzero_delle_denominazione_di_origine_controllata_%20(DOC).pdf.

[501] Cfr. art. 13 cpv. 2 Atto di Ginevra.

[502] La denominazione «Salame Brianza» è una DOP italiana protetta in virtù dell'allegato 12 dell'Accordo settoriale.

«XY Akhalkalaki»[503]	cl. 31: patate con l'indicazione geografica «Akhalkalaki»

La limitazione non è necessaria se la denominazione coincide con il nome del depositante o del suo predecessore commerciale[504]. L'eccezione non vale per le denominazioni protette in virtù dell'allegato 12 dell'Accordo settoriale.

5. Indicazioni geografiche estere per i vini e gli alcolici (secondo l'art. 23 TRIPS) registrate come DOP/IGP o altrimenti protette nel Paese d'origine (è determinante il repertorio mondiale istituito e pubblicato dall'Organisation for an International Geographical Indications Network – oriGIn) (cfr. n. 8.3.6, pag. 183).

   Esempio:

«XY Mornag»	cl. 33: vini con l'indicazione geografica «Mornag»

   La limitazione alla provenienza designata cui fa riferimento l'indicazione protetta non è tuttavia necessaria qualora, oltre al significato geografico, la denominazione abbia un altro significato comune oppure coincida con il nome del depositante o del suo predecessore commerciale[505].

6. Ordinanze di settore ai sensi dell'articolo 50 LPM (cfr. n. 8.3.3, pag. 181).

   La limitazione si riferisce sempre alla provenienza svizzera. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 capoverso 2 LPM.

   Esempio:

« XY Switzerland »	cl. 14: orologi con l'indicazione regolamentata «Svizzera»

9. Segni pubblici ed emblemi

9.1 Introduzione

L'esame dei motivi assoluti di esclusione per i segni assoggettati alla LPSt avviene in funzione di criteri specifici (cfr. n. 9.4 segg.). Per alcuni segni pubblici sono inoltre previste limitazioni per quanto attiene al trasferimento e alla registrazione di licenze (cfr. n. 9.5).

---

[503] La denominazione «Akhalkalaki» è una IG georgiana protetta in virtù dell'Accordo bilaterale con la Georgia.

[504] Cfr. art. 6 cpv. 1 dell'Accordo con la Russia, art. 5 cpv. 1 degli accordi con la Giamaica e la Georgia, nonché art. 8 cpv. 6 dell'allegato 7 e art. 8 dell'allegato 8 dell'Accordo settoriale.

[505] Cfr. art. 24 cpv. 6 e 8 TRIPS.

9.2 Definizioni

9.2.1 Croce svizzera e bandiera svizzera

La croce svizzera è definita nell'articolo 1 LPSt. Si tratta di una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi. La forma del campo rosso non è determinante per qualificare la croce bianca come croce svizzera ai sensi dell'articolo 1 LPSt.

La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato (art. 3 cpv. 1 LPSt). Anche la bandiera marittima svizzera[506] e il contrassegno di nazionalità degli aeromobili svizzeri[507] sono considerati bandiere svizzere ai sensi dell'articolo 3 LPSt (art. 3 cpv. 3 LPSt).

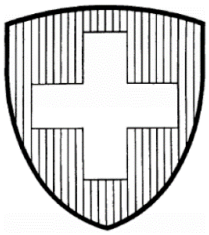
Bandiera svizzera (cfr. allegato 2 LPSt):

Colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Esadecimale #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 rosso traffico; NCS S 1085-Y90R)

9.2.2 Stemma della Confederazione Svizzera

Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare (art. 2 cpv. 1 LPSt).

Stemma della Confederazione Svizzera (cfr. allegato 1 LPSt):



Colore rosso: CMYK 0 / 100 / 100 / 0; Pantone 485 C / 485 U; RGB 255 / 0 / 0; Esadecimale #FF0000; Scotchcal 100 -13; RAL 3020 rosso traffico; NCS S 1085-Y90R)

9.2.3 Stemmi e bandiere di Cantoni e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale (art. 5 LPSt).

9.2.4 Designazioni ufficiali

In virtù dell'articolo 6 LPSt, sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: Confederazione, federale, Cantone, cantonale, Comune, comunale e altri termini o

[506] Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30).

[507] Legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0).

espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. Lo stesso vale per le abbreviazioni conosciute delle autorità (DFGP, DDPS, PF ecc.) o altre designazioni che rinviano all'ente pubblico o ai suoi organi[508].

Oltre a queste designazioni ufficiali in senso stretto, la LPSt tutela altresì le designazioni che rinviano a un'attività o a una funzione ufficiale[509]. Ne sono un esempio i termini «Polizia»[510] e «Swiss Military»[511].

Il termine «Svizzera» nonché i nomi di Cantoni, distretti, circoli e Comuni non sono di per sé designazioni ufficiali. In combinazione con altri elementi (p.es. «istituto» o «attività ufficiale»), questi termini possono tuttavia far pensare a un'attività statale o semistatale ed essere considerati designazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 6 LPSt.

Esempi di designazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 6 lettera g LPSt:

- Swiss Military[512];
- Istituto svizzero per piante medicinali[513];
- Swissmoney Ltd[514].

Esempi di segni che non sono designazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 6 lettera g LPSt:

- Agenzia telegrafica svizzera[515];
- Eidgenossenkunst – Dr. Dirk Hanebuth[516];
- Festa federale di ginnastica[517].

9.2.5 Segni nazionali figurativi o verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali svizzeri i segni che si riferiscono a simboli nazionali quali eroi, luoghi o monumenti svizzeri (art. 7 LPSt). Questi segni sono tutelati dalla LPSt. Essi si riferiscono a luoghi emblematici quali la biblioteca dell'abbazia di San Gallo, i tre castelli di Bellinzona o il Cervino, a eroi nazionali quali Elvezia e Guglielmo Tell[518], a miti o leggende nazionali quali il giuramento del Grütli, a siti storici quali il Grütli e a monumenti nazionali quali quelli a Guglielmo Tell, Winkelried o San Giacomo[519].

[508] Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[509] Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[510] Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[511] TAF B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.
[512] TAF B-850/2016, consid. 5.3.1 – Swiss Military / Swiss Military.
[513] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[514] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[515] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7510.
[516] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7511.
[517] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7515.
[518] TF 4A_28/2021, consid. 5 e 6.6.2.2 – Tell / Tellco.
[519] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7511.

9.2.6 Emblemi pubblici esteri

Sono tutelati anche gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi degli Stati esteri (art. 15 cpv. 1 LPSt). La protezione si estende a stemmi, bandiere e altri emblemi degli Stati esteri e degli Stati federali di uno Stato federativo estero[520]. Rientrano per esempio nel campo di applicazione dell'articolo 15 LPSt le bandiere degli Stati federati della Germania e degli USA. La disposizione non si applica invece alle bandiere dei dipartimenti o delle regioni francesi.

9.3 Registrazione di marchi contenenti un segno o un emblema protetto

9.3.1 Principi per la protezione in virtù della LPSt

La LPSt non protegge unicamente i segni pubblici e gli emblemi, ma vale anche per i segni che possono essere confusi con gli emblemi di Stato. La normativa svizzera va oltre i requisiti minimi sanciti dall'articolo 6ter capoverso 1 lettera a CUP. Questa disposizione obbliga i Paesi dell'Unione a rifiutare o a invalidare la registrazione di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei Paesi dell'Unione, di segni e di punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, sia come marchi di fabbrica o di commercio sia come elementi di tali marchi[521]. Sussiste un'imitazione dal punto di vista araldico quando, nonostante la stilizzazione o la modifica dell'emblema di Stato protetto, il segno depositato presenta il carattere di una raffigurazione dello stemma e sul mercato viene interpretato come un emblema di Stato. È pertanto determinante stabilire se il segno in questione susciti l'impressione di un segno emblematico.

9.3.2 Rischio di confusione con il segno protetto

9.3.2.1 In generale

La LPSt non vieta soltanto la registrazione di imitazioni dal punto di vista araldico, bensì anche la registrazione di «segni confondibili». Ciò consente, a prescindere dal carattere araldico, di evitare quegli artifici di cui gli imitatori potrebbero eventualmente avvalersi per modificare il segno protetto in modo insignificante ma sufficiente per fare in modo che non sussista più un'imitazione dal punto di vista araldico.

La modifica dell'emblema di Stato protetto o dei suoi elementi caratteristici può escludere il rischio di confusione nel momento in cui il segno non è più associato all'emblema di Stato protetto. Per i motivi o i soggetti utilizzati frequentemente negli stemmi, piccole differenze nella rappresentazione bastano per escludere il rischio di confusione[522].

Esempi di segni ammessi alla protezione:

---

[520] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7520.

[521] A condizione che le autorità competenti non ne abbiano autorizzato l'utilizzo.

[522] TF 4A_101/2007, consid. 4.2 – Aquila bicipite: «Il motivo dell'aquila bicipite figurante in entrambi i segni è talmente diffuso, in particolare quale motivo negli stemmi, che già una differenza esigua nella rappresentazione riduce il rischio di confusione» (traduzione).

- CH 585 008 (nessun rischio di confusione con la bandiera nazionale austriaca)

-

CH 598 185 (modifica sufficiente dell'aquila dello stemma tedesco e austriaco)

-

IR 994 062 (siccome il motivo del leone è utilizzato frequentemente negli stemmi, non è possibile assegnare in maniera univoca a uno stemma questo elemento di segno. Inoltre, vi è nella fattispecie una modifica sufficiente del leone figurante negli emblemi protetti degli stati federati tedeschi Saarland e Renania-Palatinato, dello stato federale austriaco salisburghese e dello stemma di Stato senegalese)

Esempi di segni non ammessi alla protezione:

-

IR 1 026 289 (rischio di confusione con la bandiera nazionale italiana)

-

IR 1 161 192 (rischio di confusione con la bandiera nazionale e lo stemma italiano)

Per la valutazione del rischio di confusione è in linea di massima determinante solo l'elemento in questione; gli altri elementi del segno non devono essere considerati. È irrilevante se l'elemento del marchio in questione ha più o meno importanza rispetto ad altri. È sufficiente che esso sia presente e riconoscibile. Diversamente dall'esame del carattere distintivo di un segno ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, in linea di massima la valutazione del rischio di confusione in questo contesto non si basa sull'impressione d'insieme[523]. A questo principio si fa eccezione in casi specifici in cui ulteriori elementi del segno comportano un mutamento di significato[524]. Nella misura in cui il mutamento è manifesto e la

[523] DTF 80 I 58, consid. 2, altra opinione in: CRPI, sic! 2002, 855, consid. 3 seg. – SWISS ARMY CHEESE (fig.); in merito alla situazione giuridica concordante nel campo d'applicazione della legge sulla Croce Rossa, cfr. DTF 134 III 406, consid. 5.2 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

[524] Cfr. DTF 135 III 648, consid. 2.5 – UNOX (fig.) per la LPNE e DTF 134 III 406, consid. 5.3 – VSA VERBAND SCHWEIZERISCHER AUFZUGSUNTERNEHMEN (fig.).

parte problematica del segno non è più riconoscibile in quanto emblema di Stato protetto dalla legge, il divieto di registrazione non trova applicazione. I segni contenenti una croce combinata con altri elementi, ad esempio, non comportano un rischio di confusione, se, in virtù della combinazione di tutti gli elementi del segno, la croce è riconoscibile come «più» nel senso di altro, aggiunta o positivo (in relazione alla carica [elettrica]), ma anche come indicazione generale di qualità e dunque non evoca associazioni di idee con la croce (svizzera).

Esempio di una croce che non è percepita come croce svizzera :

-

CH 685 544 (rivendicazione di colore: rosso [valore CMYK: 15/100/100/0], bianco)

È soggetta al divieto di registrazione anche la riproduzione in bianco e nero di un emblema di Stato a colori nella quale è possibile riconoscere l'emblema o un suo elemento essenziale. La rivendicazione di altri colori oltre al rosso e al bianco non esclude il rischio di confusione con la croce svizzera, per esempio, se la croce è rappresentata in un colore chiaro (p. es bianco, grigio, beige o giallo chiaro) su uno sfondo più scuro (p.es. giallo, oro, arancione o viola) possibilmente confondibile con il rosso. Se sono rivendicati il nero e il bianco, si presuppone un rischio di confusione con la croce svizzera. È determinante l'impressione d'insieme.

9.3.2.2 Rischio di confusione con lo stemma

Nell'ambito dell'esame del rischio di confusione con uno stemma protetto ai sensi dell'articolo 8 LPSt, è determinante verificare se una forma è percepita come stemma da parte dei consumatori[525]. In questo contesto, la forma dello stemma non è determinante. Basta che i consumatori riconoscano nel segno una forma che evoca la forma dello stemma. Tale è il caso quando la forma richiama quella di uno scudo.

Esempi di segni confondibili con lo stemma della Confederazione:

-
CH 709147 (rivendicazione di colore: rosso e bianco; cl. 3, 8 - 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 e 30)

Al titolare è stato concesso il diritto di proseguire l'uso dello stemma[526].

[525] Poiché lo stemma della Confederazione e la bandiera svizzera contengono lo stesso motivo, ossia una croce verticale bianca in campo rosso, per valutare la possibilità di confusione di questi due segni occorre fare una distinzione ragionevole e chiara. Tale distinzione deve basarsi sullo scudo (cfr. Messaggio «Swissness», pagg. 7506 e 7512).

[526] Cfr. più avanti: n. 9.4.2.2.

- CH 50673/2018 (cl. 29).

Anche il divieto per i privati di registrare gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali a titolo di marchi riguarda gli elementi essenziali dello stemma nella loro riproduzione caratteristica (come l'orso appenzellese in posizione eretta, l'orso bernese che cammina o il leone rampante turgoviese) in relazione con uno scudo, ma non il motivo in quanto tale (orso, leone)[527]. Qualora l'elemento in questione di un segno non rimandi concretamente a uno stemma pubblico o non sia più riconosciuto dai consumatori come stemma, si può escludere il rischio di confusione e il segno può essere registrato come marchio. Gli altri elementi del segno possono contribuire al fatto che lo stesso rinvii concretamente a uno stemma cantonale o comunale.

9.3.3 Eliminazione del rischio di confusione mediante una rivendicazione di colore

9.3.3.1 Stemma svizzero, croce svizzera e bandiera svizzera

Le definizioni di cui agli articoli 1–3 LPSt nonché il fatto che per il consumatore medio il nesso tra la croce svizzera e i colori rosso e bianco è evidente fanno in modo che una croce raffigurata in altri colori o una croce bianca su uno sfondo di altri colori non possa essere confusa con la croce svizzera, la bandiera svizzera o lo stemma svizzero[528]. Per quel che riguarda le domande di registrazione nazionali, il rischio di confusione può essere escluso tramite una rivendicazione di colore positiva (p.es. croce verde). Una rivendicazione dei colori «bianco/nero» non è in grado di escludere il rischio di confusione poiché si tratta di una rappresentazione usuale di questi segni protetti[529]. Se per la croce, oltre al rosso, è rivendicato un altro colore scuro, non si presuppone un rischio di confusione con la croce svizzera. Una rivendicazione di colore negativa («la croce contenuta nel segno non sarà riprodotta né in bianco su sfondo rosso, né in bianco su sfondo nero, né in altri colori che possano indurre a confusione con la croce svizzera»[530]) porta allo stesso risultato[531] ed è possibile sia per le domande di registrazione nazionali che per quelle internazionali.

---

[527] Anche in questo caso questa precisazione è necessaria perché gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali ricorrono anche nelle rispettive bandiere cantonali. Con questa soluzione si evita una contraddizione con l'art. 10 LPSt (cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7512).

[528] CRPI, sic! 1999, 36, consid. 6 – CERCLE+.

[529] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7512.

[530] Per quel che concerne i marchi combinati e i marchi figurativi nei quali l'elemento rilevante è rappresentato senza sufficiente contrasto, e, in generale, per quel che concerne i marchi verbali, è necessaria una doppia rivendicazione negativa per scongiurare contemporaneamente il rischio di confusione con la croce rossa: «la croce contenuta nel segno non sarà riprodotta né in bianco su sfondo rosso, né in bianco su sfondo nero, né in rosso su sfondo bianco, né in altri colori che possano indurre a confusione con la croce svizzera o l'emblema della Croce Rossa» (cfr. in merito all'emblema della Croce Rossa, n. 7.3, pag. 173).

[531] In merito alla rivendicazione di colore negativa concernente la croce svizzera cfr. TAF B-2262/2018, consid. 7.2.3 segg. – Codice QR con croce (marchio figurativo).

Esempio di segno ammesso alla protezione:

-

CH 566 939, cl. 3, 8, 9, 11, 14, 18, 21 e 25 (rivendicazione di colore: bianco, blu)

9.3.3.2 Emblemi di Stato esteri

Qualora l'emblema di Stato estero sia protetto solo in determinati colori, per le domande di registrazione nazionali il rischio di confusione con il segno protetto può essere escluso mediante una rivendicazione di colore positiva o negativa. Per le registrazioni internazionali, una rivendicazione di colore negativa è comunicata all'OMPI tramite una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva (in seguito a un rifiuto di protezione provvisorio). La rivendicazione di colore negativa deve essere formulata in modo da poter escludere un rischio di confusione con un emblema di Stato estero concreto. Una dichiarazione sull'ammissione alla protezione con riserva in cui è riportata una rivendicazione di colore positiva non rispetta le direttive del sistema di Madrid ed è pertanto irricevibile.

9.4 Segni pubblici protetti e motivi assoluti d'esclusione (art. 2 LPM)

9.4.1 Dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM)

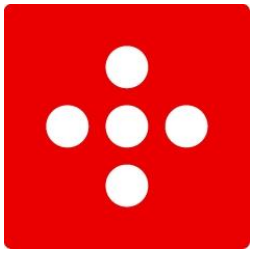
9.4.1.1 Croce svizzera e bandiera svizzera

9.4.1.1.1 Carattere distintivo

Pur essendo indicazioni di provenienza indirette, la croce svizzera e la bandiera svizzera appartengono al dominio pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM. Si tratta di segni diffusamente utilizzati per rinviare alla provenienza di prodotti e servizi. La loro banalità li rende privi di carattere distintivo.

I segni figurativi che contengono una croce svizzera sufficientemente diversa dalle rappresentazioni usuali della croce svizzera o della bandiera svizzera sono invece dotati di carattere distintivo e non appartengono al dominio pubblico.

Esempi di segni ammessi alla protezione:

- 

CH 708 480 (rivendicazione di colore: bianco e rosso; cl. 9, 35 - 36, 38, 42 e 45)

- CH 707 687 (rivendicazione di colore: bianco e rosso; cl. 32)

9.4.1.1.2 Bisogno assoluto di disponibilità

Le bandiere ai sensi dell'articolo 3 LPSt, che sono riprese all'interno di un segno depositato come marchio senza essere alterate, sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità.

9.4.1.1.3 Imposizione nel commercio

Nella misura in cui non siano soggetti al bisogno assoluto di disponibilità, i segni confondibili con la croce svizzera o la bandiera svizzera possono imporsi nel commercio se sono privi di carattere distintivo originario (cfr. in merito n. 12, pag. 212). Il fatto che un marchio sia stato utilizzato come marchio in violazione della vecchia LPSt non ne pregiudica la registrazione quale marchio imposto nel commercio.

9.4.1.1.4 Bandiere dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni

I criteri applicabili alla croce svizzera e alla bandiera svizzera sotto il profilo del dominio pubblico (carattere distintivo e bisogno di disponibilità) valgono anche per le bandiere di Cantoni, distretti, circoli e Comuni.

9.4.1.2 Stemmi svizzeri e stemmi cantonali e comunali

In virtù dell'articolo 8 capoverso 1 LPSt, lo stemma della Confederazione Svizzera e gli stemmi dei Cantoni e dei Comuni nonché i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono. Gli stemmi sono quindi dotati di carattere distintivo e non appartengono pertanto al dominio pubblico a prescindere dall'identità del depositante. Qualora il depositante non sia l'ente pubblico interessato o un terzo che ha il diritto di proseguire l'uso ai sensi dell'articolo 35 LPSt, il segno costituito da stemmi viola il diritto vigente ed è respinto in conformità con l'articolo 2 lettera d LPM (cfr. n. 9.4.3.3, pag. 206).

9.4.1.3 Designazioni ufficiali

In virtù dell'articolo 9 LPSt anche le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse (cfr. n. 9.2.4, pag. 197) sono segni dotati di carattere distintivo dell'ente pubblico legittimato. Si tratta quindi di segni dotati di carattere distintivo.

9.4.1.4 Segni nazionali figurativi o verbali

I segni nazionali figurativi o verbali il cui uso in relazione con i prodotti o servizi in questione è usuale sono privi di carattere distintivo. In questo contesto, sono invece dotati di carattere

distintivo i segni che si scostano sufficientemente dalle rappresentazioni usuali del segno figurativo nazionale.

9.4.1.5 Emblemi pubblici esteri

Per quel che attiene alla loro appartenenza al dominio pubblico, gli emblemi pubblici esteri sono trattati alla stregua di quelli nazionali.

9.4.2 Rischio di confusione (art. 2 lett. c LPM)

9.4.2.1 Esistenza di un legame con l'ente pubblico

La croce svizzera, la bandiera svizzera nonché le bandiere dei Cantoni e dei Comuni, le designazioni ufficiali e i segni nazionali possono essere utilizzati a condizione che l'uso non sia fuorviante (art. 9 cpv. 3 e art. 10 e 11 LPSt). L'uso è fuorviante quando c'è rischio di confusione in merito alla provenienza dei prodotti e servizi (cfr. in merito sotto n. 9.4.2.2), ma anche quando l'uso crea oggettivamente false aspettative in merito alle relazioni commerciali o a presunte relazioni ufficiali con l'ente pubblico[532]. L'uso della croce svizzera da parte di un ufficio privato di servizi e consulenza in materia di visti denominato «Swiss Helping Point, Visa Assistance» è ad esempio fuorviante, poiché chi usufruisce dei servizi di tale ufficio potrebbe supporre che si tratti di un ufficio statale[533].

Poiché l'uso di stemmi di Stato è riservato all'ente pubblico, un loro impiego da parte di terzi che non sono l'ente interessato crea attese in merito a un legame inesistente con lo stesso. Fatti salvi i casi in cui un segno è depositato da terzi in virtù di un diritto di proseguire l'uso secondo l'articolo 35 LPSt, questo tipo di segno è quindi respinto in applicazione dell'articolo 2 lettera c LPM.

9.4.2.2 Uso come indicazione di provenienza

I segni pubblici di cui agli articoli 8 (stemmi), 10 (bandiere) e 11 (segni nazionali) LPSt possono essere considerati quali indicazioni di provenienza (art. 13 LPSt) e, a questo proposito, occorre esaminare i motivi di rifiuto dedotti dal rischio palese d'indurre in errore (cfr. sopra n. 5.2, pag. 168 e n. 8.6, pag. 192) e dalla violazione del diritto vigente (cfr. sopra n. 8.7.2, n. 6, pag. 196). È decisiva la percezione delle cerchie commerciali determinanti. Fatti salvi i casi in cui la designazione geografica beneficia di un titolo di protezione[534] sono applicabili alcune eccezioni[535] che consentono di escludere la percezione come indicazione di provenienza.

---

[532] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7516.

[533] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7516.

[534] Configurano una controeccezione i casi nel campo d'applicazione delle ordinanze di settore (cfr. n. 8.7.2, n. 6, pag. 196).

[535] Queste eccezioni sono: luogo di vendita e luogo di fornitura dei servizi; titoli di media e prodotti editoriali; indicazioni di contenuto; indicazioni di provenienza nella gastronomia, a condizione che l'uso del segno pubblico rinvii, nel suo insieme, a una caratteristica del prodotto o del servizio che non è la provenienza; riferimenti alla provenienza aziendale come per esempio nomi di compagnie aeree (solo

9.4.3 Segni contrari ai buoni costumi, all'ordine pubblico o al diritto vigente

9.4.3.1 Violazione dei buoni costumi o dell'ordine pubblico

Qualora l'uso di un segno contenente la croce svizzera o un altro segno ufficiale ai sensi della LPSt sia contrario ai buoni costumi o all'ordine pubblico, esso viola gli articoli 10 segg. LPSt. Il segno è contrario al diritto vigente ed è respinto in applicazione dell'articolo 2 lettera d LPM.

9.4.3.2 Violazione del diritto vigente

I segni il cui uso è illecito secondo gli articoli 8-13 LPSt non possono essere registrati come marchi (art. 14 cpv. 1 LPSt). Si tratta di segni contrari al diritto vigente che sono respinti in applicazione dell'articolo 2 lettera d LPM.

Anche la registrazione di un marchio contenente un emblema di Stato estero è esclusa in applicazione dell'articolo 2 lettera d LPM in combinato disposto con l'articolo 17 LPSt. Sono fatti salvi i casi in cui l'ente pubblico legittimato autorizza il depositante a utilizzare il segno in questione conformemente all'articolo 16 LPSt (art. 15 cpv. 1 LPSt). Il depositante può dimostrare di aver ottenuto la necessaria autorizzazione in particolare presentando una copia dell'attestazione della registrazione del marchio nel «Paese d'origine» (art. 16 cpv. 2 lett. a LPSt) o qualsiasi altra attestazione dell'autorità estera competente (art. 16 cpv. 2 lett. b LPSt).

9.4.3.3 Caso speciale: stemmi e designazioni ufficiali

L'uso di un segno che contiene uno stemma ai sensi dell'articolo 2 LPSt, un elemento con esso confondibile o una designazione ufficiale ai sensi dell'articolo 6 LPSt, depositato da un terzo con riferimento all'ente pubblico legittimato, è illecito secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPSt e l'articolo 9 capoverso 1 LPSt. In questa configurazione, un tale segno viola pertanto il diritto vigente ai sensi dell'articolo 2 lettera d LPM. Per quel che concerne gli stemmi, è fatto salvo in particolare il diritto di proseguire l'uso ai sensi dell'articolo 35 LPSt[536].

I segni che contengono una designazione ufficiale in combinazione con altri elementi verbali o figurativi sono esclusi dalla protezione in particolare se suggeriscono un legame con l'ente pubblico (cfr. art. 9 cpv. 3 LPSt a contrario).

9.5 Limitazioni inerenti marchi registrati contenenti uno stemma

I marchi che contengono stemmi non possono essere oggetto di una licenza (art. 8 cpv. 3 LPSt). I marchi che contengono stemmi non possono in linea di massima essere trasferiti (art. 8 cpv. 3 LPSt). Queste limitazioni interessano anche i marchi registrati prima dell'entrata in vigore della LPSt.

---

per i prodotti) e in determinati casi nomi di organizzazioni sportive e culturali nonché nomi di manifestazioni sportive e culturali; riferimenti alla destinazione del viaggio in relazione con i servizi di viaggi. Cfr. n. 8.4.8, pag. 188.

[536] Cfr. DTF 145 III 85, consid. 3.2 – adb (fig.).

Non possono essere oggetto di licenza neppure i marchi registrati in virtù di un diritto di proseguire l'uso secondo l'articolo 35 LPSt. Questi possono essere trasferiti solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartengono (cfr. art. 35 cpv. 6 LPSt per analogia).

Le domande di trasferimento o registrazione di licenze per marchi di questo tipo sono respinte in applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 CC e dell'articolo 20 capoverso 1 CO.

10. Marchi collettivi e di garanzia

10.1 In generale

Come i marchi individuali, anche i marchi collettivi e di garanzia hanno la funzione di distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre. Hanno tuttavia anche un'altra finalità: il marchio collettivo consente alle associazioni di conferire ai loro membri il diritto di utilizzare il loro marchio senza licenza. Questo tipo di marchio può quindi essere depositato solo dalle associazioni. Il marchio di garanzia, invece, garantisce determinate caratteristiche di prodotti e servizi. Il suo uso è riservato ai prodotti e servizi che presentano le caratteristiche definite (p.es. halal, senza glutine o una provenienza geografica). Conformemente all'articolo 23 capoverso 1 LPM, per entrambi i tipi di marchi deve essere rimesso un regolamento concernente l'uso del marchio redatto in una lingua ufficiale svizzera (cfr. Parte 3, n. 4.7, pag. 89, art. 3 cpv. 1 OPM). Il regolamento non deve violare l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente (art. 23 cpv. 4 LPM). In assenza di un regolamento o se questo non soddisfa le condizioni legali, l'IPI chiede al depositante di eliminare il difetto e, se del caso, respinge la domanda di registrazione del marchio (art. 30 cpv. 2 lett. d LPM in combinato disposto con l'art. 17 cpv. 1 e 3 OPM).

I criteri di valutazione dei motivi assoluti d'esclusione sono gli stessi per le tre categorie di marchi, ovvero i marchi individuali, i marchi di garanzia e i marchi collettivi[537]. Si rimanda a questo proposito ai principi sovraesposti ai n. 1-9. Le licenze relative ai marchi collettivi devono essere iscritte a registro, mentre i marchi di garanzia non possono essere oggetto di licenza (cfr. Parte 3, n. 4.4, pag. 88). Un cambio del tipo di marchio nella fase di deposito è possibile, ma può comportare il differimento della data del deposito (cfr. Parte 2, n. 3.7, pag. 67).

10.2 Marchi collettivi

Lo scopo del marchio collettivo è quello di distinguere uniformemente i prodotti e servizi dei membri di un gruppo da quelli di altre aziende (art. 22 LPM i.c.d. con l'art. 1 LPM). I depositanti non possono essere persone fisiche, bensì soltanto gruppi di aziende, conformemente all'articolo 22 LPM. Queste ultime non devono avere personalità giuridica; è sufficiente che il gruppo sia soggetto a diritti e obblighi e sia capace di stare in giudizio. Pertanto i titolari possono essere, oltre ad associazioni e società cooperative, anche altre corporazioni la cui cerchia di membri è aperta (p.es. società in nome collettivo e società in accomandita). Il marchio collettivo può essere utilizzato dal titolare del marchio stesso.

[537] Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle» inerente al requisito del carattere distintivo di un marchio di garanzia (cfr. anche n. 3.1, pag. 110).

Un'associazione mantello può per esempio depositare un marchio che, secondo gli statuti, è a disposizione di tutti i suoi membri.

Oltre ai requisiti formali di carattere generale (cfr. Parte 2, n. 3.1.2, pag. 58 e n. 3.3, pag. 64), il depositante deve rimettere all'IPI un regolamento ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LPM con i seguenti contenuti minimi: il nome del titolare del marchio, le indicazioni che consentono di determinare il legame tra il regolamento e il marchio e l'indicazione di chi è autorizzato a far uso del marchio collettivo (art. 23 cpv. 3 LPM). Eventuali licenze previste nel regolamento sono valide solo se sono iscritte nel registro (art. 27 LPM).

10.3 Marchi di garanzia

Il marchio di garanzia è un segno che viene utilizzato da diverse aziende sotto il controllo del titolare del marchio. Ha la doppia finalità di garantire determinate caratteristiche comuni dei prodotti e servizi di diverse aziende, come la qualità (capi d'abbigliamento in cotone), la provenienza geografica (prodotti svizzeri, prodotti del Vallese), il tipo di fabbricazione (prodotti di coltivazione biologica o di allevamento rispettoso degli animali, produzione rispettosa secondo i criteri ambientali) o proprietà tecniche (prodotti con prova di conformità o del commercio equo) e di distinguere i prodotti e/o i servizi delle aziende autorizzate all'uso del marchio di garanzia da prodotti e/o servizi di altre aziende[538]. Il marchio di garanzia protegge quindi un segno in relazione con quei prodotti e/o servizi per i quali sono fissate determinate caratteristiche comuni all'interno di un regolamento.

Possono depositare un marchio di garanzia le persone fisiche e giuridiche (art. 21 cpv. 1 i.c.d. con l'art. 28 LPM). Il titolare del marchio stesso non è autorizzato a usare il marchio (art. 21 cpv. 2 LPM). Il marchio di garanzia, quindi, non protegge un segno in relazione con i prodotti e/o servizi del suo titolare. Il divieto d'uso è valido anche per le persone strettamente connesse sul piano economico con il titolare del marchio (p.es. società affiliate). Il titolare del marchio deve controllare che siano presenti le caratteristiche comuni (art. 21 cpv. 1 LPM). Autorizza le aziende interessate a usare il marchio di garanzia per tutti i prodotti e/o servizi che presentano le caratteristiche comuni definite nel regolamento, nella misura in cui sia assicurato un controllo conforme con il regolamento e che l'azienda interessata sia disposta a versare il compenso eventualmente previsto (cfr. art. 21 cpv. 3 LPM). Se sono soddisfatte queste condizioni, l'azienda interessata all'uso del marchio di garanzia ha un diritto invocabile a utilizzare il marchio in questione per i suoi prodotti e/o servizi. Il rapporto tra l'azienda interessata all'uso del marchio di garanzia e il suo titolare non è quindi regolato contrattualmente, ma solo legalmente. Il titolare del marchio non può pertanto limitare l'accesso all'uso del marchio prevedendo altre condizioni, quale per esempio la stipulazione di un contratto.

Analogamente ai marchi collettivi, le domande devono essere corredate di un regolamento che deve presentare i seguenti contenuti minimi: le indicazioni che consentono un'assegnazione del regolamento al marchio, il titolare del marchio, le caratteristiche comuni dei prodotti e/o dei servizi che il marchio deve garantire, i sistemi di controllo nonché le sanzioni previste in caso d'uso illecito del marchio (art. 23 cpv. 2 LPM). Le caratteristiche comuni devono coprire tutti i prodotti e/o servizi rivendicati. Alcune caratteristiche comuni

[538] Cfr. DTF 137 III 77, consid. 2.2 – «Marchi stelle»; DTF 131 III 495, consid. 4 – FELSENKELLER.

possono essere applicate a tutti i prodotti e/o servizi (p.es. halal, senza glutine) oppure essere definite nel regolamento per ogni singolo prodotto/servizio (p.es. i cacciaviti devono essere gialli, mentre i martelli devono essere neri). Le caratteristiche comuni definite in un regolamento relativo a un marchio di garanzia devono essere oggettive e verificabili. Per consentire un controllo completo del regolamento, devono essere rimessi anche tutti i documenti ai quali si fa riferimento nello stesso (p.es. principi vincolanti).

11. Marchi geografici

11.1 In generale

Nel quadro dell'esame dei motivi assoluti d'esclusione, per i marchi geografici si applicano in linea di massima gli stessi criteri di valutazione validi per le altre categorie di marchi. A tale proposito si rimanda alle spiegazioni riportate ai numeri da 1 a 8, in particolare al requisito della limitazione della lista dei prodotti e dei servizi (cfr. n. 8.6.1, pag. 192 e n. 8.7.2, pag. 193). In deroga all'articolo 2 lettera a LPM, possono essere registrati come marchi geografici anche i segni appartenenti al dominio pubblico (art. 27*a* LPM).

Se soddisfano le condizioni di seguito esposte, possono ad esempio essere registrate come marchi geografici tutte le denominazioni d'origine (p.es. «Gruyère») e le indicazioni geografiche (p.es. «salsiccia vodese») iscritte in un registro nonché le denominazioni vinicole protette dai Cantoni (p.es. «Epesses»). Lo stesso vale per le indicazioni geografiche oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale (p.es. orologi).

Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previste dal regolamento (la cosiddetta libertà d'uso secondo l'art. 27*d* cpv. 1 LPM). Il titolare di un marchio geografico non ha diritto a una remunerazione (art. 27*c* cpv. 2 LPM) né deve prestare il suo consenso.

Egli può esclusivamente vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o comparabili, se l'uso non è conforme al regolamento (il cosiddetto diritto di divieto secondo l'art. 27*d* cpv. 2 LPM). Il titolare non può tuttavia presentare opposizione contro la registrazione di un marchio (art. 27*e* cpv. 2 LPM).

11.2 Segni ammessi alla registrazione

Il sistema del marchio geografico presuppone imperativamente l'esistenza di una registrazione anteriore[539], di una denominazione d'origine estera (controllata) riconosciuta dalla Svizzera, di un'indicazione geografica[540], di un'ordinanza del Consiglio federale[541] o di una normativa estera equivalente[542].

---

[539] Cfr. nota 543.

[540] P.es. una denominazione estera riconosciuta in Svizzera quale denominazione d'origine o indicazione geografica in virtù dell'allegato 12 dell'accordo settoriale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea oppure una denominazione d'origine estera per vini che secondo l'UFAG soddisfa le condizioni di cui all'art. 63 LAgr (art. 27*a* lett. b LPM).

[541] Cfr. nota 547.

[542] Art. 27*a* lett. c LPM

Giusta l'articolo 27*a* LPM un marchio geografico può essere registrato per:

- una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica[543] registrata secondo l'articolo 16 LAgr (art. 27*a* lett. a LPM);
- un'indicazione geografica[544] registrata secondo l'articolo 50*b* LPM (art. 27*a* lett. a LPM);
- una denominazione d'origine controllata protetta[545] secondo l'articolo 63 LAgr (art. 27*a* lett. b LPM);
- una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr[546] (art. 27*a* lett. b LPM);
- un'indicazione di provenienza oggetto di un'ordinanza del Consiglio federale emanata in virtù dell'articolo 50 capoverso 2 LPM[547] (art. 27*a* lett. c LPM);
- un'indicazione di provenienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27*a* lett. c LPM).

11.3 Corrispondenza tra marchio geografico e indicazione protetta

Il marchio geografico deve essere identico all'indicazione protetta che ne costituisce la base. In linea di massima, il marchio geografico deve essere un marchio verbale. Fanno eccezione i segni figurativi che possono essere indicazioni geografiche protette in virtù di un'ordinanza di settore o di una normativa equivalente ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 LPM (art. 27*a* lett. c LPM).

Per quel che riguarda i marchi geografici basati su una DOP o IGP registrata in Svizzera, il marchio geografico è definito dalle indicazioni contenute nell'elenco degli obblighi. Non sono considerate le regole in materia di etichettatura previste nell'elenco degli obblighi.

11.4 Qualità di depositante

Giusta l'articolo 27*b* LPM un marchio geografico può essere depositato solo:

- dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo

---

543 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti agricoli figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 13 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli; RS 910.12.

L'art. 16 cpv. 2bis LAgr e la detta ordinanza DOP/IGP per prodotti agricoli consentono la registrazione delle denominazioni di aree geografiche estere in Svizzera.

544 Le cosiddette DOP/IGP per prodotti non agricoli figuranti nel registro dell'IPI conformemente all'art. 11 dell'ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli; RS 910.12; per altre informazioni, cfr. «Direttive in materia di DOP e IGP per i prodotti non agricoli» dell'IPI, Berna 01.2017, disponibili sul sito www.ipi.ch.

545 Le cosiddette DOC vinicole figuranti nel registro dell'UFAG conformemente all'art. 25 dell'ordinanza sul vino della Confederazione; RS 916.140.

546 Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vinicola estera come marchio geografico, l'IPI consulta l'UFAG. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfa le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola (art. 17 cpv. 2 OPM i.c.d. con l'art. 27*a* lett. b LPM).

547 Cfr. ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi; RS 232.119.

rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica (art. 27*b* lett. a LPM);
- dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d'origine controllata, dall'autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole conformi ai requisiti di cui all'articolo 63 LAgr o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione vinicola estera (art. 27*b* lett. b LPM);
- dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda, detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente (art. 27*b* lett. c LPM).

11.5 Regolamento

Chi deposita un marchio geografico deve presentare all'IPI un regolamento sull'uso del marchio. Questo deve corrispondere all'elenco degli obblighi o alla normativa applicabile (art. 27*c* cpv. 1 e 2 LPM). Il regolamento può essere un semplice rimando all'elenco degli obblighi rilevante o alla normativa applicabile.

Nell'ambito della procedura di registrazione del marchio il depositante non può definire condizioni supplementari non contenute nell'elenco degli obblighi o nella stessa normativa determinante.

Inoltre il regolamento non può prevedere una remunerazione per l'uso del marchio geografico (art. 27*c* cpv. 2 LPM).

Qualora il regolamento di un marchio geografico registrato sia modificato in seguito ad un cambiamento a posteriori dell'elenco degli obblighi o della normativa determinante, il nuovo regolamento deve essere presentato all'IPI affinché sia esaminato e approvato (in applicazione per analogia dell'art. 27*c* LPM).

11.6 Basi di valutazione

Se le condizioni di cui sopra per la registrazione di un marchio geografico secondo gli articoli 27*a*–27*c* LPM sono adempiute, si procede alla sua iscrizione nel registro dei marchi con l'indicazione «marchio geografico» (art. 40 cpv. 2 lett. d^{bis} OPM).

L'IPI respinge la domanda di registrazione per un marchio geografico se questo non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27*a*–27*c* LPM (art. 30 cpv. 2 lett. e LPM i.c.d. con l'art. 17 cpv. 1 OPM). Non è oggetto di verifica l'articolo 2 lettera a LPM (art. 27*a* LPM). Lo sono invece gli altri motivi assoluti d'esclusione di cui all'articolo 2 LPM. Per evitare qualsivoglia rischio di confusione, la lista dei prodotti e dei servizi deve di conseguenza essere limitata ai prodotti e servizi coperti dall'elenco degli obblighi o dalla normativa applicabile.

11.7 Sospensione

Qualora il marchio sia depositato prima della conclusione delle procedure (d'esame) previste per i segni secondo l'articolo 27*a* LPM, la procedura di registrazione del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione da parte dell'autorità competente[548].

12. Imposizione del marchio nel commercio

12.1 In generale

12.1.1 Nozione di marchio imposto nel commercio

Secondo l'articolo 2 lettera a LPM un segno di dominio pubblico può imporsi come marchio nel commercio per i prodotti e i servizi rivendicati e acquisire carattere distintivo. L'imposizione nel commercio è verificata unicamente su domanda esplicita del depositante[549].

Un segno è considerato imposto nel commercio, ha quindi ottenuto carattere distintivo derivato[550], quando una parte importante dei destinatari dei prodotti e dei servizi in questione lo percepisce come rinvio individualizzante a un'azienda determinata[551]. In genere ciò presuppone che il segno sia stato utilizzato a titolo di marchio per un periodo prolungato[552]. Il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non è equiparabile all'imposizione nel commercio[553].

L'imposizione nel commercio è una nozione giuridica, mentre stabilire se le condizioni che la realizzano sono soddisfatte nel singolo caso è una questione di fatto[554].

Sono esclusi dall'imposizione nel commercio i segni soggetti al bisogno assoluto di disponibilità (cfr. di seguito n. 12.1.2, pag. 213).

---

[548] L'UFAG è competente per le DOP/IGP per prodotti agricoli e le denominazioni vinicole estere, l'IPI per le DOP/IGP per prodotti non agricoli e la normativa estera equivalente all'ordinanza ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM, i Cantoni per le DOC vinicole e il Consiglio federale per l'ordinanza ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LPM.

[549] DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-1456/2016, consid. 8.1 – Schweiz Aktuell; TAF B-2509/2012, consid. 2.3 – Schweizer Fernsehen; TAF B-4519/2011, consid. 3.8 – RHÄTISCHE BAHN.

[550] TF 4A_301/2019, consid. 2.1 – Scatola ovale (marchio tridimensionale).

[551] TF 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.2 non pubbl. in DTF 140 III 297; DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TAF B-120/2019, consid. 2.2 – OLD SKOOL; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

[552] Cfr. TAF B-5286/2018, consid. 3.3 – HYBRITEC; TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Pulsante (marchio figurativo).

[553] Cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.5 – Pulsante (marchio figurativo); TAF B-2225/2011, consid. 7.1 – Ein Stück Schweiz.

[554] TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

Occorre distinguere tra l'imposizione nel commercio e la perdita del carattere ingannevole (art. 2 lett. c LPM) in ragione di un secondo significato proprio acquisito[555] («secondary meaning»; cfr. sopra n. 8.6.2, pag. 192).

Se le condizioni per l'imposizione nel commercio sono soddisfatte, il marchio è iscritto nel registro dei marchi con l'annotazione «marchio imposto» (art. 40 cpv. 2 lett. c OPM)[556].

Su richiesta del depositante, un marchio risultante dalla combinazione di un marchio imposto (XYZ) con altri elementi non distintivi può essere iscritto nel registro con l'annotazione «'XYZ': marchio imposto» a condizione che il marchio imposto sia riconoscibile in quanto tale nel nuovo segno e influisca in maniera essenziale sull'impressione d'insieme[557].
L'imposizione nel commercio dell'elemento in questione è valutata nel singolo caso, sulla base delle circostanze di fatto al momento della decisione e in applicazione della prassi corrente[558]. In linea di massima può essere considerata solo l'imposizione per quei prodotti e servizi per i quali questa è stata riconosciuta nella procedura precedente.

Qualora un marchio sia registrato in ragione della sua forza distintiva originaria per una parte dei prodotti e servizi rivendicati e in ragione di un'imposizione nel commercio resa verosimile per un'altra parte, viene iscritto nel registro con l'annotazione «Marchio parzialmente imposto. Dettagli nel fascicolo dei marchi».

12.1.2 Limite dell'imposizione nel commercio: il bisogno assoluto di disponibilità

I segni soggetti a un bisogno assoluto di disponibilità non possono essere registrati come marchi neppure se è fornita la prova di una loro imposizione nel commercio[559]. Di conseguenza, non sono ammessi alla protezione come marchi nemmeno se sono stati usati intensamente[560].

Il bisogno assoluto di disponibilità sussiste se la concorrenza, attualmente o in futuro, deve poter usare un segno in relazione ai prodotti o ai servizi[561] in questione[562]. Oltre alle forme del prodotto e dell'imballaggio enumerate nell'articolo 2 lettera b LPM, sono soggette al bisogno assoluto di disponibilità le denominazioni generiche come «pane», «scarpe», «abiti»

---

555 TAF B-151/2018, consid. 12.1.2.1 – BVLGARI.

556 In merito alla funzione dell'annotazione «marchio imposto» cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.3 – ePostSelect (fig.).

557 La valutazione di questi casi avviene applicando gli stessi principi validi per l'esame del carattere distintivo originario dei segni composti (cfr. n. 4.3.1, pag. 120).

558 Cfr. DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 seg. – ePostSelect (fig.).

559 Cfr. TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.1 non pubbl. in DTF 140 III 297;TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE; TF, sic! 2009, 167, consid. 5 – POST; DTF 134 III 314, consid. 2.3.5 – M / M-joy; TAF B-279/2010, consid. 4.1 – Paris Re.

560 Cfr. DTF 137 III 77, consid. 3.4 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; CRPI, sic! 2005, 653, consid. 8 – MARCHÉ.

561 TF 4A_330/2014, consid. 2.2.3 – THINK / THINK OUTDOORS; DTF 137 III 77, consid. 3.3 – «Marchi stelle».

562 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; cfr. anche TAF B-2418/2014, consid. 6.1.3 – Pulsante (marchio figurativo); TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS.

o «lana»[563]. Inoltre sono in genere soggette al bisogno assoluto di disponibilità le indicazioni di provenienza dirette (cfr. n. 8.5.3, pag. 191)[564] e, a seconda dei casi, altre indicazioni descrittive nonché i segni elementari o banali[565] e i colori (cfr. n. 4.5, pag. 140). Un segno non è in genere considerato indispensabile se non è ampiamente usato[566] e se può essere sostituito da numerose alternative equivalenti[567].

12.1.3 Invocazione e prova dell'imposizione nel commercio

L'IPI esamina se un segno si è imposto nel commercio e se ha quindi acquisito carattere distintivo solo su domanda[568]. Una richiesta è inoltre necessaria qualora il depositante intenda invocare un marchio imposto già registrato in precedenza (cfr. n. 12.1.1 in fine, pag. 212).

Chi fa appello all'imposizione nel commercio, deve documentarlo[569]. Nell'ambito della procedura di registrazione è sufficiente che l'imposizione di un segno nel commercio sia resa verosimile[570]. È dunque necessario che i fatti da rendere verosimili beneficino di un certo grado di verosimiglianza[571], benché sia probabile che non si siano verificati[572].

Dalla giurisprudenza non si evince in modo chiaro se l'imposizione nel commercio può essere fatta valere solo in sede di procedura di ricorso[573]. In ogni caso ciò potrebbe comportare l'addossamento delle relative spese al depositante, anche qualora il ricorso fosse accolto[574].

---

563 DTF 64 II 244 – WOLLEN-KELLER; TAF B-2792/2017, consid. 2.3 – IGP.

564 Cfr. TF, sic! 2010, 162, consid. 3.1 – RADIO SUISSE ROMANDE. Secondo il Tribunale federale, il bisogno assoluto di disponibilità deve essere esaminato anche per le indicazioni di provenienza dirette.

565 TF 4A_227/2022, consid. 2.1.1 – Lambda (marchio figurativo); DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.3 seg. – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

566 DTF 134 III 314, consid. 2.3.3 – M / M-joy; DTF 131 III121, consid. 4.4 – Smarties / M&M's (marchio tridimensionale).

567 DTF 137 III 77, E. 3.2 – «Marchi stelle»; TF, sic! 2009, 167, consid. 5.1 – POST; DTF 134 III 314 – M / M-joy; TAF B-5786/2011, consid. 6.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-5169/2011, consid. 2.3 – OKTOBERFEST-BIER. Le grafie alternative poco utilizzate non costituiscono un'alternativa equivalente (cfr. TAF B-2791/2016, consid. 3.3 e 6.4 – Wing Tsun).

568 TAF B-2609/2012, consid. 2.3 – SCHWEIZER FERNSEHEN; TAF B-4519/2011, consid. 3.8, 3.10 – Rhätische/Bernina-/Albulabahn.

569 TAF B-684/2016, consid. 6.8.4 – POSTAUTO; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS con rinvio a CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5.a – Colore giallo (marchio di colore).

570 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.1 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

571 DTF 130 III 328, consid. 3.2 con rinvii – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

572 TAF B-5169/2011, consid. 2.11 – OKTOBERFEST-BIER.

573 Tendenzialmente contrari TAF B-6068/2014, consid. 1.2 – GOLDBÄREN; parere diverso in TAF B-6629/2011, consid. 9.3.5 – ASV; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; TAF B-3394/2007, consid. 6 - SALESFORCE.COM.

574 TAF B-6629/2011, consid. 13.1.2 – ASV.

La comprensione di un segno da parte dei destinatari può essere accertata direttamente mediante un'indagine rappresentativa presso le cerchie commerciali determinanti (indagine demoscopica; cfr. n. 12.3, pag. 219)[575]. È altresì possibile una dimostrazione indiretta sulla base di documenti che forniscono delle indicazioni empiriche concernenti la percezione (cfr. 12.2.2, pag. 217). La decisione in merito alla verosimiglianza dell'imposizione nel commercio è emessa nell'ambito della libera valutazione delle prove sulla base di tutti i documenti presentati (in merito alla valutazione delle prove cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 31). L'IPI considera l'indagine demoscopica il mezzo di prova più efficace[576]; in ragione del principio della libera valutazione delle prove, tuttavia, si rinuncia all'adozione di regole predefinite a favore di esigenze in materia di prove stabilite in funzione dei casi[577]. Secondo la giurisprudenza del TF, i diversi mezzi di prova (documenti concernenti l'uso del segno e indagine demoscopica) possono essere combinati[578]. Tuttavia, non è ammesso compensare i valori insufficienti scaturiti da un'indagine demoscopica presentando documenti supplementari.

12.1.4 Cerchie commerciali determinanti

L'imposizione nel commercio è valutata sulla base della percezione da parte dei destinatari; è la loro comprensione che conta per chiarire la questione del significato (mutato) del segno. I destinatari sono definiti nel caso specifico in base ai prodotti e servizi per cui il segno è stato depositato. Può trattarsi di destinatari medi o di cerchie specializzate (vale a dire specialisti attivi nel ramo commerciale, artigianale e industriale) o di una combinazione di entrambi. Oltre ai destinatari effettivi sono determinanti anche tutti i destinatari potenziali[579].

Nel quadro della prova dell'imposizione nel commercio, non tutte le formulazioni della lista dei prodotti e dei servizi ammesse ai sensi dell'articolo 11 OPM comportano una relativa limitazione delle cerchie di destinatari[580]. È esclusa una limitazione di queste ultime in funzione di criteri utilizzati nel marketing come prezzo e qualità[581].

---

[575] TF 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

[576] Così come TF 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione] e DTF 131 III 121, consid. 7.1 seg. e 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

[577] DTF 130 III 328, consid. 3.4 con rinvii – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

[578] TF 4A_587/2021, consid. 4.8 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; DTF 131 III 121, consid. 7.3 e 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

[579] TF 4A_38/2014 – KEYTRADER, consid. 4.4, non pubbl. in: DTF 140 III 297; cfr. anche TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore). In questo caso, le cerchie commerciali determinanti sono i destinatari medi e non esclusivamente le persone che consumano sporadicamente o regolarmente bevande energetiche (poiché sul mercato queste ultime sono in concorrenza con altre bevande non alcoliche e i destinatari scelgono regolarmente tra bevande energetiche e altre bevande non alcoliche).

[580] Cfr. TAF, sic! 2007, 625, consid. 4 – Combinazione di colori blu/argento (marchio di colore).

[581] Cfr. DTF 134 III 547, consid. 2.3.2 – Sedia (marchio tridimensionale): la limitazione agli acquirenti di «mobili design» non è legittima; cfr. anche TAF B-5183/2015, consid. 4 – Rosa (marchio di colore).

12.1.5 Luogo dell'imposizione nel commercio

In linea di massima l'imposizione nel commercio deve essere resa verosimile per tutta la Svizzera[582]. Per maggiori dettagli in merito ai documenti concernenti l'uso del segno cfr. n. 12.2.4, pag. 217 e alle indagini demoscopiche cfr. n. 12.3.5, pag. 221.

12.1.6 Data del deposito

In ragione del principio del deposito, ai sensi dell'articolo 6 LPM, l'imposizione nel commercio deve sussistere al momento del deposito[583] e perdurare al momento della registrazione[584]. Se le prove di un'imposizione nel commercio al momento del deposito non sono sufficienti, per i marchi svizzeri può essere differita la data del deposito al momento in cui è fornita la prova[585].

12.2 Prova fornita indirettamente mediante documenti

12.2.1 In generale

Per determinare se il segno in questione si è imposto nel commercio per determinati prodotti o servizi, occorre considerare i fatti che, secondo l'esperienza, consentono di trarre conclusioni in merito alla percezione del segno da parte dei destinatari[586]. Sono in particolare rilevanti le cifre d'affari concernenti un lungo periodo realizzate in relazione a un segno, o gli sforzi pubblicitari importanti[587]. Nella misura in cui il depositante presenta documenti a tale riguardo, essi devono illustrare in quale forma, per quali prodotti e servizi, su quale territorio, in quale misura, da parte di chi e da quando il segno depositato è stato utilizzato a titolo di marchio.

Il segno deve essere stato utilizzato dal depositante o da un terzo con il suo consenso[588].

---

582 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; DTF 120 II 144, consid. 3c – YENI RAKI; TAF B-120/2019, consid. 2.2 – OLD SKOOL; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

583 TAF B-120/2019, consid. 2.3 – OLD SKOOL; TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell; TAF B-6363/2014, consid. 7.3 – MEISSEN.

584 TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell.

585 CRPI, sic! 2002, 242, consid. 6 – Colore giallo (marchio di colore); nella sua decisione la vecchia CRPI ha tuttavia altresì statuito che una data di deposito precedente può essere ammessa nei casi in cui non è possibile dimostrare che l'imposizione nel commercio sia successiva al momento del deposito. Per quanto concerne i marchi internazionali lo spostamento della data di deposito non è possibile (TAF B-279/2010, consid. 4.4 – Paris Re).

586 TF 4A_587/2021, consid. 4.2 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; DTF 131 III 121, consid. 6 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali); DTF 130 III 328, consid. 3.1 con rinvii – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-120/2019, consid. 2.2 – OLD SKOOL.

587 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic! 2009, 167, consid. 6.2 – POST.

588 Cfr. TAF B-7397/2006, consid. 12 – Testa di chitarra (marchio tridimensionale).

12.2.2 Mezzi di prova

L'articolo 12 PA annovera i mezzi di prova ammessi. I mezzi di prova adeguati ai fini della prova indiretta sono riportati nella parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30). Anche un'attestazione di un'associazione professionale del ramo può indicare che il segno in questione è percepito dai destinatari come rinvio all'attività commerciale del depositante[589]. I mezzi di prova presentati devono riferirsi al periodo precedente la data del deposito[590].

Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d'affari possono essere rimossi dal fascicolo degli atti ed esclusi dalla consultazione degli atti da parte di terzi (cfr. Parte 3, n. 5.2, pag. 90, ultimo capoverso).

12.2.3 Relazione con i prodotti e i servizi

In ragione del principio della specialità del diritto dei marchi, l'imposizione nel commercio non può estendersi ad altri prodotti e servizi oltre a quelli per cui è stata resa verosimile[591]. Qualora l'imposizione nel commercio sia resa verosimile per singoli prodotti e servizi, ciò non comporta l'estensione della stessa al termine generale[592]. I documenti concernenti l'uso devono pertanto coprire tutti i prodotti e servizi per cui il segno vuole essere registrato come marchio imposto.

Rientra nell'obbligo di cooperazione del depositante (cfr. Parte 1, n. 5.4.2, pag. 29) indicare a quali prodotti o servizi si riferisce ognuno dei documenti presentati[593].

12.2.4 Luogo dell'uso

In linea di massima le prove presentate devono coprire tutto il territorio svizzero[594]. Nella prassi è, tuttavia, sufficiente che siano coperte le tre principali regioni linguistiche (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino). I documenti che attestano l'uso all'estero non sono ritenuti rilevanti per l'accertamento della percezione da parte dei destinatari in Svizzera[595].

---

589 Cfr. CRPI, sic! 1997, 475, consid. 3 – Optima.

590 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-6629/2011, consid. 9.3.2 – ASV; cfr. in merito alla data del deposito n. 12.1.6, pag. 216.

591 TAF B-120/2019, consid. 2.3 – OLD SKOOL; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN; TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK; CRPI, sic! 2002, 242, consid. 5a – Colore giallo (marchio di colore) (è esclusa l'estensione dell'imposizione nel commercio ai cosiddetti mezzi ausiliari mediante i quali è fornito un servizio).

592 TAF B-5286/2018, consid. 3.4 – HYBRITEC; TAF B-5169/2011, consid. 2.5 – OKTOBERFEST-BIER; se, a titolo di esempio, è resa verosimile l'imposizione nel commercio per «pantaloni» ciò non significa che lo stesso vale automaticamente per «capi d'abbigliamento» che includono tra l'altro anche «cappotti».

593 Cfr. TAF B-1456/2016, consid. 8.8 – SCHWEIZ AKTUELL.

594 DTF 127 III 33, consid. 2 – BRICO; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1, con rinvii – FARMER.

595 TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

In caso di commercializzazione internazionale, la situazione all'estero può tuttavia essere ammessa quale indizio per considerare una percezione analoga del segno in Svizzera in sede di valutazione delle prove[596].

12.2.5 Durata dell'uso

Come regola generale, l'IPI chiede la prova che il segno sia stato usato a titolo di marchio per i prodotti e servizi[597] in questione per un periodo di 10 anni precedente il deposito della domanda di registrazione[598]. I documenti presentati devono dunque coprire interamente questo lasso di tempo.

In casi specifici, ad esempio nel caso di un quotidiano ad alta tiratura, può essere considerato un periodo più breve, secondo l'intensità dell'uso e/o i mezzi pubblicitari impiegati[599]. Lo stesso vale se è possibile dimostrare un costante aumento della cifra d'affari in un periodo di tempo più breve[600].

12.2.6 Uso a titolo di marchio

I documenti devono mostrare che il segno è stato utilizzato a titolo di marchio[601]. Il fatto che un marchio sia conosciuto, non fornisce alcuna indicazione in merito alla sua funzione di rinvio ad un'azienda determinata (cfr. sopra n. 12.1.1, pag. 212). Non è tenuto conto dei documenti che mostrano un uso prettamente decorativo[602], un uso a titolo di ragione sociale[603] o un uso limitato a prodotti ausiliari[604].

Non è necessario che il segno sia apposto direttamente sui prodotti in questione. È sufficiente, ad esempio, che il marchio sia utilizzato su un preventivo, un catalogo, un prospetto, un listino dei prezzi o una fattura purché risulti evidente un riferimento ai prodotti e servizi interessati[605]. Tale riferimento può mancare quando l'uso del marchio sia riferito all'azienda. L'uso esclusivo in qualità di ragione sociale o di denominazione aziendale non rappresenta un elemento distintivo atto ad identificare un prodotto, ma bensì un rinvio astratto ad un'azienda.

---

596 Cfr. TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

597 Cfr. anche TAF B-120/2019, consid. 2.3 – OLD SKOOL.

598 Cfr. in merito alla data del deposito n. 12.1.6, pag. 216.

599 TAF B-5286/2018, consid. 3.4 – HYBRITEC; TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS; TAF B-3550/2009, consid. 4.2.1 – FARMER.

600 TAF, sic! 2007, 745, consid. 5 – YENI RAKI (fig.) / YENI EFE (fig.).

601 In merito a un segno utilizzato quale parte della presentazione del prodotto, depositato come marchio figurativo, cfr. TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1, 6.3.4 seg. – Pulsante (marchio figurativo).

602 TAF B-1260/2012, consid. 2.4 – BÜRGENSTOCK.

603 TAF B-6629/2011, consid. 9.3.3 – ASV; TAF B-2687/2011, consid. 6.2 – NORMA.

604 TAF B-5786/2011, consid. 7.2 – QATAR AIRWAYS.

605 Cfr. TAF B-1456/2016, consid. 8.5 – Schweiz Aktuell; TAF B-2418/2014, consid. 6.3.1 – Pulsante (marchio figurativo).

12.2.7 Uso in forma divergente

In genere il segno deve apparire sul mercato, nella forma in cui è stato depositato e per cui è stata chiesta la protezione[606]. L'uso di un segno privo di carattere distintivo originario in combinazione con altri elementi non permette, in linea di massima, di trarre conclusioni sull'imposizione nel commercio di tale segno isolatamente[607]. Per essere ammesso alla protezione il segno in questione deve apparire come l'elemento essenziale rispettivamente deve predominare nell'impressione d'insieme. Questo non accade se il segno è, ad esempio, utilizzato insieme ad altri elementi dotati di carattere distintivo[608]. Anche un elemento privo di carattere distintivo può, tuttavia, influire in modo decisivo sull'impressione d'insieme. In questi casi l'imposizione nel commercio può in genere essere dimostrata solo con un'indagine diretta presso i destinatari (cfr. in merito il n. 12.3, pag. 219 qui di seguito).

I criteri relativi all'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio (art. 11 cpv. 2 LPM) non si applicano per chiarire la questione dell'uso in forma divergente[609].

12.2.8 Estensione dell'uso

I documenti devono mostrare che l'attività svolta sotto un determinato segno ha generato, per anni, una cifra d'affari importante e che sono stati fatti importanti investimenti pubblicitari[610]. Per attestare un'estensione sufficiente dell'uso del segno sono mezzi di prova appropriati per esempio le indicazioni sulle quantità vendute, sulla tiratura, sulla cifra d'affari, sui listini prezzi, sulle spese pubblicitarie e sulle fatture.

12.3 Prova fornita direttamente tramite indagine demoscopica

12.3.1 In generale

L'indagine demoscopica, nella misura in cui è approntata ed eseguita correttamente, è lo strumento più appropriato per verificare la percezione di un segno da parte dei destinatari [611]. Può dimostrare in maniera diretta che un segno privo di carattere distintivo originario era percepito come marchio al momento del compimento dell'indagine (cfr. in merito n. 12.1.6, pag. 216). L'indagine demoscopica deve essere eseguita professionalmente e tenere conto in particolare dei criteri della riproducibilità, verificabilità e chiarezza[612]. Se tali requisiti sono

---

606 TF, FBDM 1980 I 10, consid. 4 – DIAGONAL; TAF B-5286/2018, consid. 5.3 – HYBRITEC; TAF B-6363/2014, consid. 7.2 – MEISSEN.

607 TAF B-5786/2011, consid. 7.1 – QATAR AIRWAYS.

608 TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); TAF B-120/2019, consid. 6.1 – OLD SKOOL).

609 TF, sic ! 2009, 167, consid. 6.4.2 – POST.

610 DTF 140 III 109, consid. 5.3.2 – ePostSelect (fig.); TF, sic ! 2009, 167, consid. 6. 2 – POST; TAF B-5169/2011, consid. 2.7 – OKTOBERFEST-BIER.

611 TF 4A_587/2021, consid. 4.2, 4.5.3 e 4.5.5 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; DTF 131 III 121, consid. 8 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

612 Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 2.8 – OKTOBERFEST-BIER; cfr. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.2 – SAVANNAH.

soddisfatti, il fatto che l'indagine demoscopica commissionata dal depositante sia una perizia di una parte non sminuisce il suo valore probatorio[613]. Trattandosi di un documento, la perizia demoscopica è soggetta alla libera valutazione delle prove nel quadro della quale possono essere sollevati eventuali dubbi e/o irregolarità sia sui contenuti dell'indagine (impostazione; metodo di ricerca) sia sul suo decorso e la sua attuazione (p.es. scelta delle persone intervistate)[614].

12.3.2 Casi di applicazione

Un'indagine demoscopica si impone nei casi in cui i documenti a disposizione non soddisfano le condizioni sopra esposte (n. 12.2.3 - 12.2.8). Cionondimeno si tratta del mezzo di prova più appropriato nei casi seguenti[615]:

- L'estrema banalità del segno non consente di determinare univocamente se, anche dopo un uso intenso, i destinatari lo percepiscano come marchio[616].
- Nel caso di segni che coincidono con l'aspetto esteriore del prodotto, come i motivi riprodotti illimitatamente (cfr. n. 4.10, pag. 153), i colori astratti (cfr. n. 4.11, pag. 154) o le forme banali di prodotti e imballaggi (cfr. n 4.12, pag. 155). A differenza dei segni verbali o figurativi questo tipo di segno non è percepito dai destinatari come rinvio a una determinata provenienza aziendale neppure dopo un uso prolungato, ma come la forma del prodotto stesso[617], come la sua funzione o come un suo elemento decorativo.

12.3.3 Segno da presentare nell'indagine

Il segno presentato nell'indagine deve coincidere esattamente con quello sottoposto nella domanda di registrazione (soprattutto per quanto concerne forma, proporzioni, colori e dimensioni). Se il segno è tridimensionale è auspicabile presentare agli intervistati la forma come tale, dal momento che la domanda di registrazione include unicamente la raffigurazione bidimensionale richiesta per la pubblicazione nel registro.

12.3.4 Relazione con la lista dei prodotti e dei servizi

In linea di massima occorre condurre un'indagine specifica per ogni prodotto e/o servizio. Se diversi prodotti e/o servizi vengono raggruppati, non è possibile stabilire se l'esito dell'indagine vale per tutti i prodotti e/o servizi oggetto delle domande o per un prodotto e/o servizio in particolare[618].

---

[613] Cfr. TF 4A_587/2021, consid. 4.5.3 f. – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione].

[614] TF 4A_587/2021, consid. 4.5.6 e 4.8 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione].

[615] Anche in questi casi la presa in considerazione di documenti concernenti l'uso non è esclusa a priori.

[616] DTF 130 III 328, consid. 3.4 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

[617] TF 4A_587/2021, consid. 4.9 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; DTF 130 III 328, consid. 3.5 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale).

[618] CRPI, sic ! 2002, 242, consid. 5b – Colore giallo (marchio di colore).

12.3.5 Luogo dell'indagine demoscopica

Il principio secondo cui l'imposizione nel commercio deve essere dimostrata per tutta la Svizzera (cfr. sopra n. 12.1.5, pag. 216) non significa che l'indagine debba per forza includere tutte le regioni, per quanto piccole siano. Si tratta, tuttavia, di garantire la rappresentatività per l'insieme della popolazione svizzera. Occorre considerare le tre principali regioni geografiche e linguistiche del Paese (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Ticino) in proporzione alla popolazione totale e rispettare la ripartizione tra regioni urbane e rurali.

Per i segni che non sono legati a una lingua in particolare e di cui è dimostrata la commercializzazione in tutta la Svizzera, in circostanze particolari, è sufficiente svolgere un'indagine demoscopica limitata a una sola regione[619]. In questi casi occorre, inoltre, dimostrare che il segno viene utilizzato in maniera identica in tutta la Svizzera e che gli sforzi pubblicitari e la cifra d'affari sono paragonabili in tutte le regioni del Paese[620].

L'indagine deve essere svolta in un contesto neutro[621].

12.3.6 Modalità dell'indagine

L'indagine deve essere concepita in funzione del suo oggetto, ossia del segno in questione. La modalità più sovente è l'intervista personale e orale in cui il segno viene mostrato direttamente all'intervistato (p.es. una forma o una raffigurazione per i marchi figurativi, i marchi verbali/figurativi combinati e i marchi di colore).

A differenza delle interviste personali e orali, per le indagini eseguite online o le indagini cartacee, a seconda del tipo di marchio e per motivi diversi, vi sono alcune riserve. Si tratta di modalità d'indagine in linea di principio ammesse, ma atte a dimostrare l'imposizione nel commercio[622] solo a determinate condizioni e che andrebbero in ogni caso discusse preliminarmente con l'IPI[623].

---

619 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

620 DTF 131 III 121, consid. 7.3 – Smarties / M&M's (marchi tridimensionali).

621 Per contesto neutro si intende che l'indagine non può svolgersi in un luogo in cui i destinatari conoscono il prodotto in questione per motivi diversi dall'imposizione nel commercio. I risultati di un'indagine eseguita in prossimità di un cartellone pubblicitario del depositante, p.es., sarebbero falsati.

622 In particolare è possibile condurre un'indagine su una forma basata su una raffigurazione bidimensionale a condizione che venga garantito che gli intervistati vedano la raffigurazione in una dimensione adeguata (cfr. in merito all'ammissibilità di un'indagine online TF 4A_587/2021, consid. 4.8 – «Coniglio dorato» [marchio tridimensionale]) [in attesa di pubblicazione].

623 Nel quadro delle indagini condotte online deve segnatamente essere garantita la rappresentatività in funzione della struttura dell'età degli intervistati. Occorre inoltre verificare la spontaneità delle risposte date online ed escludere l'aiuto di terzi. Per le indagini effettuate con l'ausilio dell'informatica, occorre in particolare assicurarsi che non sia possibile tornare alla domanda precedente per cambiare la risposta già data. Lo stesso vale per le indagini cartacee in cui occorre fare in modo che le risposte vengano date nella giusta successione e senza conoscere le domande successive.

L'indagine telefonica è ammessa unicamente per i marchi puramente verbali. Per tutti gli altri tipi di marchio questa modalità non è adeguata in quanto la persona interpellata non può vedere il segno nella forma depositata.

12.3.7 Rappresentatività

Nell'ambito dell'indagine, occorre intervistare un gruppo rappresentativo di destinatari. Dopo aver identificato le cerchie commerciali interessate (cfr. sopra n. 12.1.4, pag. 215), occorre in genere costituire un campione rappresentativo.

Se sono toccate esclusivamente cerchie specializzate, può succedere che a seconda dei prodotti o servizi in questione il gruppo di persone da intervistare sia così piccolo da rendere facilmente identificabili tutti gli interessati. In questo caso è auspicabile un'indagine presso tutti gli interessati.

Quando invece il gruppo di persone da intervistare è più ampio (specie nel caso di destinatari medi), la costituzione di un campione è l'unico strumento a disposizione, poiché non è possibile intervistare tutti gli interessati. Affinché l'indagine sia rappresentativa, occorre assicurarsi che il campione sia di qualità elevata, ossia che si tratti, per diversi aspetti indipendenti tra loro, di una riproduzione in dimensioni ridotte del gruppo di persone da intervistare.

Il numero di intervistati (ossia l'estensione del campione) influisce direttamente sul margine di errore dei risultati dell'indagine sul campione: maggiore è il numero di intervistati, minore è il margine d'errore e più precisa è l'indagine. Come regola di base, l'IPI considera sufficiente che siano intervistati un minimo di 1000 interessati, se l'indagine è condotta presso destinatari medi[624] e un minimo di 200 interessati, se l'indagine riguarda cerchie specializzate.

12.3.8 Domande da porre

Il valore indicativo delle indagini demoscopiche dipende in larga misura dalla qualità delle domande poste[625]. Il modo in cui sono formulate le domande deve essere neutro e non condizionare gli interpellati a fornire una determinata risposta[626]. Per evitare che l'IPI consideri insufficienti i risultati di un'indagine già eseguita a causa di lacune metodologiche ed operative[627], è auspicabile sottoporre preliminarmente il progetto d'indagine all'IPI. Le domande devono consentire di determinare il grado di conoscenza, del carattere distintivo e d'individualizzazione del segno in relazione con i prodotti e servizi rivendicati[628]. L'ordine delle possibilità di risposta deve essere modificato per la metà degli intervistati, in modo da evitare che le risposte si concentrino su una possibilità di risposta in ragione dell'ordine.

[624] TAF B-1818/2011, consid. 5.2.4 – SAVANNAH.

[625] TAF B-5169/2011, consid. 5.4 – OKTOBERFEST-BIER.

[626] Cfr. TAF B-1818/2011, consid. 5.2.6.1 – SAVANNAH.

[627] Cfr. in merito TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST.

[628] Cfr. TAF B-5169/2011, consid. 5.3 – OKTOBERFEST BIER.

Per i questionari, l'IPI consiglia la seguente struttura di base[629]:

a) Grado di conoscenza

Esempio di domanda: Conosce *[la designazione XY / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio]?*

Risposte possibili: *sì / no / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta]*.

Il grado di conoscenza in relazione con i prodotti e servizi in questione viene accertato mostrando il segno alla persona intervistata. Occorre assicurarsi che le risposte possibili siano fornite da chi effettua l'intervista.

b) Grado del carattere distintivo

Esempio di domanda: *A Suo avviso [questa designazione / questo colore / questa forma / ecc.] in relazione con [prodotto/servizio] rappresenta un rinvio a un'azienda determinata o a aziende diverse, o non si tratta a Suo avviso di alcun rinvio a qualsivoglia azienda?*

Risposte possibili: *rinvio a un'azienda determinata / rinvio a più rispettivamente diverse aziende / a mio avviso non si tratta di alcun rinvio a qualsivoglia azienda / non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta].*

Questa domanda è decisiva dal punto di vista giuridico per determinare in che misura gli intervistati percepiscono il segno in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati come indicazione di provenienza aziendale, attribuendogli carattere distintivo.

Alla domanda relativa al grado del carattere distintivo, chi effettua l'intervista deve fornire sempre quattro possibili risposte (inclusa la risposta *non sono in grado di rispondere [non lo so, nessuna risposta]*) che, per senso, corrispondano agli esempi sopra citati.

Poiché per determinare l'imposizione nel commercio ci si interessa al carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, la domanda relativa al carattere distintivo va posta esclusivamente agli intervistati che conoscono il segno e che hanno dunque risposto in modo affermativo alla domanda sulla conoscenza del segno. Sono considerate per il grado d'imposizione nel commercio solo le risposte che indicano un rinvio ad *un*'azienda determinata.

c) Grado d'individualizzazione

Esempio di domanda: A quale azienda rinvia *[la designazione XY / questa forma / questo colore / ecc.]?*

Questa domanda contribuisce a determinare se gli intervistati attribuiscono il segno al depositante o a un suo concorrente. Si tratta di una domanda di conferma: l'identificazione del depositante ha lo scopo di verificare la risposta alla domanda sul carattere distintivo. Si tratta di una domanda aperta, per cui non vengono fornite risposte possibili. In determinate circostanze, l'azienda è considerata riconosciuta anche se

[629] In merito alla struttura corretta dei questionari le opinioni divergono. Tuttavia, il modello con quattro possibilità di risposta presentato (domanda b) nella prassi è da anni uno dei più validi e utilizzati.

l'intervistato la descrive con precisione, senza tuttavia citarne il nome. Non è indispensabile che i destinatari conoscano l'azienda per nome[630]. Tuttavia, gli errori evidenti di attribuzione vanno detratti dal valore ottenuto inerente al grado del carattere distintivo[631].

Oltre a queste domande di base, l'indagine può includerne altre possibilmente utili, ad esempio per individuare i destinatari (cfr. sopra. n. 12.1.4, pag. 215) o per determinare da quando questi percepiscono il segno come indicazione di provenienza aziendale. Occorre formulare queste domande in un certo modo e in un certo momento al fine di evitare che influiscano sulla corretta determinazione del grado di conoscenza, del carattere distintivo e d'individualizzazione.

12.3.9 Grado dell'imposizione nel commercio

Il TF ha statuito che un segno può essere considerato imposto nel commercio se lo indicano i due terzi del campione rappresentativo; al contempo ha tuttavia fatto riferimento a un'altra decisione in cui aveva preteso un tasso almeno superiore al 50% per un marchio notoriamente conosciuto[632].

Se meno del 50% degli intervistati conferisce carattere distintivo al segno, si può desumere per interpretazione a contrario che la maggioranza dei destinatari non attribuisce il segno a una determinata azienda.

12.3.10 Presentazione e contenuto dell'indagine demoscopica

La perizia demoscopica deve essere presentata all'IPI in modo chiaro e imparziale e includere i dettagli dell'indagine, il metodo applicato e i risultati ottenuti. I risultati presentati devono essere comprensibili; l'IPI si riserva di richiedere documenti supplementari di chiarificazione. In particolare è necessario indicare chiaramente e singolarmente le risposte degli intervistati a tutte le domande poste, suddivise per parti del territorio svizzero e per regioni linguistiche, con la relativa percentuale, considerando che la base (100%) è sempre il totale delle persone intervistate[633]. Le domande poste devono essere riportate nelle lingue (nazionali) utilizzate nel tenore originale. La perizia demoscopica deve essere firmata dal responsabile che ne attesta la correttezza. Occorre allegare (in originale) tutti i documenti utilizzati, in particolare il segno così come è stato sottoposto agli intervistati. Qualora un'indagine demoscopica sia eseguita nel quadro di una rilevazione multitematica («Omnibus»), è auspicabile che siano incluse anche le domande precedenti[634]. L'IPI chiede che sia perlomeno fornita una conferma del fatto che le domande poste in precedenza non abbiano in alcun modo influito sull'indagine presentata.

---

630 DTF 128 III 441, consid. 1.2 – Appenzeller (fig.); TAF B-6629/2011, consid. 9.3 – ASV.

631 TAF B-5169/2011, consid. 5.6 e 7.3 – OKTOBERFEST-BIER.

632 TF 4A_587/2021, consid. 4.7 – «Coniglio dorato» (marchio tridimensionale) [in attesa di pubblicazione]; TF, sic! 2009, 167, consid. 6.4.1 – POST, con rinvio a DTF 130 III 267, consid. 4.7.3 – Tripp Trapp.

633 TAF B-5169/2011, consid. 6.9 – OKTOBERFEST-BIER.

634 TAF B-1818/2011, consid. 5.2.5 – SAVANNAH.

Parte 6 – Procedura di opposizione

1. Introduzione

La procedura di opposizione dà la possibilità ai titolari di marchi anteriori di invocare, una volta avvenuta la registrazione, i motivi di esclusione relativi di cui all'articolo 3 LPM di fronte all'autorità di registrazione. Sotto il profilo processuale, l'opposizione è rivolta contro la decisione dell'IPI di registrare un marchio o di concedere l'estensione della protezione alla Svizzera di un marchio internazionale. Tuttavia, l'opposizione non è né una contestazione («Einsprache») né un ricorso, poiché l'opponente solleva una nuova questione[1] e non chiede una nuova valutazione di un marchio già esaminato e registrato.

La procedura di opposizione è una procedura di diritto di registro e, in quanto tale dovrebbe essere possibilmente semplice, rapida ed economica[2]. Si tratta di una procedura sommaria che deve pertanto svolgersi in modo piuttosto astratto e schematico e che non si presta all'analisi di singoli fatti complessi[3]. In virtù dell'articolo 31 LPM l'oggetto della procedura di opposizione consiste esclusivamente nella verifica dell'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3 LPM per escludere un marchio dalla protezione[4]. Tale verifica comporta necessariamente un confronto tra i due marchi, tali come registrati, nell'ambito del quale le circostanze da provare (come ad esempio la notorietà del marchio anteriore) sono considerate solo nella misura in cui si tratta di fatti noti all'IPI, incontestati o «resi verosimili». Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio. Alla luce di tali principi gli argomenti avanzati dalle parti si limitano, in linea di massima, agli aspetti del rischio di confusione nell'ambito del diritto dei marchi[5]; qualsiasi altra argomentazione, segnatamente relativa a disposizioni sulla concorrenza sleale, sulle ditte, sui nomi commerciali e contrattuali non sono considerate[6]. Quale elemento del principio della buona fede il divieto dell'abuso di diritto è una linea di massima valido per tutto l'ordinamento giuridico. In ragione della portata contenuta dell'oggetto del contenzioso, il divieto dell'abuso di diritto nella procedura di opposizione può essere fatto valere solo in relazione con argomentazioni attinenti alla procedura stessa[7]. L'argomento della registrazione abusiva

[1] Nell'ambito della procedura di opposizione sono fatti valere i motivi di esclusione relativi e non quelli assoluti considerati nell'esame del marchio.

[2] TAF B-1995/2011, consid. 6 – Coca Cola (fig.) / Caffè così (fig.).

[3] TAF B-5467/2011, consid. 2.2.1 – NAVITIMER / Maritimer; TAF B-3824/2015, consid. 2.3.1 – JEAN LEON / Don Leone (fig.).

[4] TAF B-8006/2010, consid. 7 – viva! (fig.) / viva figurstudios für frauen (fig.).

[5] TAF B-433/2013, consid. 3.1 – METRO / METROPOOL.

[6] TF, sic! 2021, 245, consid. 3.3 – VON ROLL et al. / VONROLL HYDRO (fig.) et al.; TF, sic! 2012, 632, consid. 5.3.2 – Swatch / Icewatch; TAF B-3012/2012, consid. 6.4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[7] TAF B-5129/2016, consid. 5 – Chrom-Optics / CHROM-OPTICS.

come marchio cosiddetto difensivo non può essere considerato in sede di procedura di opposizione[8].

La vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione[9]. L'articolo 31 capoverso 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d'esclusione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la protezione dei marchi famosi.

2. Condizioni procedurali

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 LPM). L'opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).

2.1 Atto di opposizione

L'opposizione deve essere presentata per iscritto in due esemplari (art. 20 OPM) [10]. A tale fine può essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall'IPI[11]. L'uso di tale modulo non è tuttavia obbligatorio. Entrambi gli esemplari devono essere firmati. La firma su un documento trasmesso per via elettronica è riconosciuta legalmente valida. Qualora su un'istanza manchi la firma legalmente valida, è riconosciuta la data di ricevimento originaria, se un'istanza dal medesimo contenuto e firmata sia fornita entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'IPI (art. 6 cpv. 2 OPM)[12]. Le istanze trasmesse mediante posta elettronica devono essere inviate all'indirizzo appositamente creato per l'invio elettronico di dati (tm.admin@ekomm.ipi.ch)[13]. In questo caso è sufficiente trasmettere un'unica copia dell'istanza.

Le disposizioni di cui all'articolo 20 OPM definiscono le indicazioni che l'opposizione deve contenere:

a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l'indirizzo dell'opponente;

b) il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione;

---

[8] TAF B-1251/2015, consid. 10 – SKY, SKY TV / skybranding; TAF B-2165/2018, consid. 2.2 – Hero (fig.) / Heera (fig.).

[9] TAF B-6573/2016, consid. 7 – Apple (fig.), Apple (fig.) / ADAMIS GROUP (fig.); TAF B-2420/2020, consid. 8.3 – TISSOT (fig.) / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel (fig.).

[10] Anche tutti gli altri allegati e annessi come le risposte, le repliche, le dupliche, gli estratti di registro ecc. devono essere presentati in due esemplari (fatte salve le istanze presentate elettronicamente).

[11] Il modulo può essere richiesto all'IPI o scaricato direttamente da Internet https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/i/MA_F_Widerspruch_I_2020.docx .

[12] TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

[13] Cfr. https://ekomm.ipi.ch/.

c) il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio;

d) una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione;

e) una breve motivazione dell'opposizione.

2.2 Conclusioni

Dalle conclusioni deve emergere che viene impugnata la registrazione di un determinato marchio in una determinata misura. Qualora l'opposizione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati singolarmente (art. 20 lett. d OPM). Non è sufficiente indicare, ad esempio, che l'opposizione si riferisce a tutti i «prodotti e/o servizi simili». La richiesta deve essere precisa al punto da consentire l'istruzione della procedura senza ulteriori approfondimenti[14]. Nei casi di opposizione parziale si raccomanda di indicare i prodotti e/o servizi contro i quali è fatta opposizione nella lingua in cui figurano nel registro. Per quel che riguarda le domande di registrazione internazionale l'IPI ha dichiarato che la lista dei prodotti e dei servizi deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) Res). Per analogia lo stesso vale per le richieste di revoca o cancellazione di prodotti e/o servizi: i prodotti e/o servizi da revocare o cancellare nei procedimenti contro una registrazione internazionale vanno sempre elencati in francese.

Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione dell'opposizione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo la scadenza del termine di opposizione mentre non lo sono né l'estensione né l'annullamento di una restrizione anteriore[15].

In caso di ambiguità delle conclusioni, all'opponente viene assegnato un breve termine supplementare entro cui precisarle.

2.3 Motivazione

L'articolo 31 capoverso 2 LPM prevede che l'opposizione debba essere motivata. È sufficiente una breve motivazione (art. 20 lett. e OPM) che tuttavia deve contenere tutte le circostanze di fatto decisive per la decisione. In assenza della motivazione non si entra nel merito dell'opposizione.

2.4 Parti

2.4.1 Legittimazione attiva

In merito alla legittimazione a interporre opposizione cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.1, pag. 22.

[14] CRPI, sic! 2000, 111, consid. 3 seg. – LUK (fig.) / LuK.

[15] CRPI, sic! 2005, 293, consid. 2 – BalTec / B.A. Tech.

2.4.1.1 Marchio depositato o registrato

Sono considerati marchi anteriori i marchi depositati o registrati che godono di una priorità ai sensi degli articoli 6–8 LPM (art. 3 cpv. 2 lett. a LPM). Secondo l'articolo 6 LPM il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo (priorità derivante dal deposito). Vanno considerate anche eventuali priorità in virtù della CUP o risultanti da un'esposizione (art. 7 e 8 LPM). Il momento del deposito nel diritto dei marchi è determinato in giorni. Qualora vi sia una priorità identica, l'opposizione è esclusa.

2.4.1.2 Marchio notoriamente conosciuto

2.4.1.2.1 Basi giuridiche

È autorizzato ad interporre opposizione contro una nuova registrazione anche il titolare di un segno notoriamente conosciuto in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis CUP al momento del deposito del marchio impugnato (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). La LPM non definisce l'espressione «marchio notoriamente conosciuto». L'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM si limita a rinviare all'articolo 6bis CUP che invita i suoi membri a impegnarsi a vietare la registrazione e l'uso di marchi che possono essere confusi con un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale. Ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 2 prima frase TRIPS[16], l'articolo 6bis CUP si applica anche ai servizi. In caso di addotta notorietà l'IPI entra nel merito dell'opposizione, salvo che l'opponente non sia titolare del diritto fatto valere. L'esistenza del diritto fatto valere è una questione di diritto materiale[17].

2.4.1.2.2 Esigenza di uno stato di fatto internazionale

Introducendo una disposizione che prevede la protezione del marchio notoriamente conosciuto si vuole proteggere il titolare di un marchio estero notoriamente conosciuto in Svizzera dalle usurpazioni illegittime a livello nazionale. La protezione del marchio notoriamente conosciuto risulta dalla ponderazione degli interessi, per cui in determinate circostanze è giustificabile derogare al principio della registrazione e concedere la protezione al titolare di un marchio notoriamente conosciuto a livello nazionale, anche se questo non è registrato in Svizzera. L'articolo 6bis CUP e l'articolo 16 capoverso 2 TRIPS sono stati creati con l'intento di combattere la pirateria nell'ambito dei marchi[18].

Uno stato di fatto internazionale si impone nel senso che solo il titolare di un marchio estero (anteriore), il cui marchio è notoriamente conosciuto in Svizzera, può fare valere un marchio noto (art. 3 cpv. 2 lett. b LPM). Dal momento che gli Stati membri della CUP proteggono anche i marchi senza registrazione, non è indispensabile che il marchio estero asseritamente notoriamente conosciuto sia iscritto in un registro. Se i diritti derivanti dal marchio possono

[16] RS 0.632.20 Allegato 1.C.

[17] TAF B-2323/2009, consid. 1.2 – Circus Conelli; CRPI, sic! 2000, 699 – internet.com / InternetCom (fig.).

[18] TAF B-1752/2009, consid. 3.3.4 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.).

essere acquisiti all'estero con il semplice uso, è sufficiente dimostrare la prassi e l'uso[19]. Se l'opponente non può far valere un marchio protetto all'estero, l'opposizione deve essere respinta già per questo motivo, senza bisogno di esaminare la necessaria notorietà del segno opponente[20].

2.4.1.2.3 Grado di conoscenza necessario

Per stabilire se il marchio opponente è notoriamente conosciuto, è determinante la data del deposito del marchio impugnato[21]. Nel testo originale in francese della Convenzione di Parigi, per «marchio notoriamente conosciuto» si parla di «marque notoirement connue» mentre nella traduzione ufficiale in inglese di «well-known mark». Di conseguenza il semplice fatto che un marchio sia conosciuto non è sufficiente per fare valere le prerogative di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM. È indispensabile che il marchio non registrato in Svizzera sia «notoriamente» conosciuto per essere considerato nell'ambito di una procedura di opposizione[22]. In altri termini, per valutare se un marchio non registrato è notoriamente conosciuto sono applicati criteri più severi rispetto a quelli applicati per i marchi registrati cui è attribuito il campo di protezione di un marchio conosciuto in ragione dell'affermarsi sul mercato (cfr. n. 6.7, pag. 258). Anche il TF sottolinea che «la marque doit être non seulement connue en Suisse, mais encore notoire»[23]. Di conseguenza, affinché un marchio sia considerato notoriamente conosciuto, si presuppone che non sia solo vagamente conosciuto a livello nazionale.

In virtù della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti dell'OMPI, la notorietà di un marchio è valutata caso per caso, tenuto conto del contesto e dei seguenti criteri decisivi[24]: il grado di conoscenza del marchio nelle cerchie commerciali interessate, la durata, la portata e l'estensione geografica dell'uso del marchio e della sua promozione, la durata e l'estensione geografica delle registrazioni avvenute o pendenti, la precedente protezione del titolo, in particolare data dal riconoscimento della notorietà dalle istanze competenti dei singoli Paesi membri nonché il valore legato al marchio. Per cerchie commerciali determinanti si intendono i consumatori, i canali di distribuzione e i le cerchie economiche.

Il TF ha riconosciuto che la notorietà di un marchio non presuppone un suo uso in Svizzera[25] e nemmeno la sua promozione in Svizzera[26] ma è valutata esclusivamente in funzione del grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate. Tuttavia, si può presumere che,

---

[19] DTAF 2019 IV/5, consid. 3.3 – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.).

[20] TAF B-1752/2009, consid. 5 – Swatch Group (fig.) / watch ag (fig.); TAF B-2323/2009, consid. 6 – Circus Conelli.

[21] Cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b LPM; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.2.3 – G (fig.) / G (fig.).

[22] CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont / Richmond Swiss Watch.

[23] TF, sic! 2001, 318, consid. 3c – CENTRAL PERK.

[24] Art. 2 Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti, sic! 2000, 48 seg.; cfr. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/marks/833/pub833.pdf (francese).

[25] DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp.

[26] TF 4A_371/2010, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

per ragioni pratiche, un marchio che non viene né promosso né utilizzato in Svizzera difficilmente sarà notoriamente conosciuto in Svizzera[27]. Il TF non ha tuttavia finora ulteriormente precisato quale grado di conoscenza deve essere raggiunto per ammettere la notorietà di un marchio[28].

È sufficiente che il marchio sia notoriamente conosciuto da una delle cerchie interessate[29]. Per queste ultime deve essere evidente e chiaro che il segno è rivendicato come marchio da un determinato titolare, di cui non è necessario che conoscano il nome[30]. Non è tuttavia sufficiente che ne conoscano solo il nome personale o la ragione sociale[31]. Il marchio deve essere noto a quella parte di pubblico svizzero considerata destinataria dei prodotti e servizi in questione. Quindi, quando un marchio si rivolge sia ai consumatori finali sia agli specialisti di un settore, è sufficiente stabilire che il marchio è notoriamente conosciuto ai consumatori finali o agli specialisti[32].

Ciò presupporrà di regola un uso intenso del marchio in Svizzera o perlomeno una sua promozione intensa nel Paese, oppure che il marchio sia usato all'estero e che tale fatto abbia fatto notizia in Svizzera. Il TF ha riconosciuto che la notorietà necessaria non esige l'uso del marchio in Svizzera, ma viene bensì valutata unicamente secondo il grado di conoscenza nelle cerchie commerciali interessate[33]. Alla stregua del principio della specialità del diritto dei marchi, la notorietà può essere fatta valere esclusivamente per determinati prodotti o servizi, segnatamente quelli per i quali il marchio è usato o pubblicizzato. La protezione conferita al marchio notoriamente conosciuto è circoscritta ai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio[34]. Un'estensione della protezione del marchio al di là della similarità dei prodotti e servizi esula dalla procedura di opposizione e può essere fatta valere esclusivamente nel quadro di un processo civile[35].

2.4.1.2.4 Verosimiglianza della notorietà

Il principio inquisitorio «limitato» nella procedura di opposizione (Parte 1, n. 5.4.1 seg., pag. 29) si applica anche nell'ambito della valutazione dell'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto. Così come, in virtù dell'articolo 20 lettera b OPM, l'opponente è tenuto a indicare il numero della registrazione o del deposito su cui si basa l'opposizione, anche l'opponente che fonda la sua opposizione su un segno non registrato, notoriamente conosciuto, deve fornire la prova del suo diritto[36]. Qualora l'opponente non riesca a fornire la

[27] TF 4A_371/2010, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.); DTAF 2019 IV/5, consid. 3.4 - THINK DIFFERENT / Tick different (fig.).

[28] DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp.

[29] DTF 130 III 267, consid. 4.7.2 – Tripp Trapp.

[30] DTF 130 III 267, consid. 4.4 e 4.7.3 – Tripp Trapp.

[31] TAF B-5462/2019, consid. 6.8 - Nusr-Et (fig.) / Nusr-Et (fig.).

[32] TAF B-5177/2017, consid. 2.8.2 – RITZ / RITZCOFFIER.

[33] DTF 130 III 267, consid. 4.4 – Tripp Trapp; TF, sic! 2011, 241, consid. 5.1 – G (fig.) / G (fig.).

[34] CRPI, sic! 2007, 521, consid. 8 – Richemont /Richmond Swiss Watch.

[35] DTF 130 III 267, consid. 4.9 – Tripp Trapp.

[36] CRPI, sic! 2006, 177, consid. 3 – Médecins sans frontières / Homéopathes sans frontières Suisse (fig.).

prova che il suo segno è notoriamente conosciuto in conformità alle esigenze legali, in applicazione per analogia dell'articolo 8 CC, incombono su di lui le conseguenze della mancanza di prove.

Il mezzo di prova più opportuno per stabilire la notorietà di un marchio è l'indagine demoscopica[37].

La legge non definisce concretamente se, nell'ambito della procedura di opposizione, sia necessario fornire la prova della notorietà del marchio o sia sufficiente renderla verosimile. Tuttavia, per quanto concerne l'eccezione del mancato uso del marchio opponente, l'articolo 32 LPM prevede esplicitamente che è sufficiente che l'opponente renda verosimile l'uso del marchio. Ne deriverebbe che gli altri fatti rilevanti per l'opposizione, in particolare l'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto, andrebbero comprovati in modo concludente. Nella maggioranza dei casi, ciò comporterebbe una procedura d'assunzione delle prove per esteso, il che non corrisponderebbe al significato e allo scopo della procedura di opposizione quale iter possibilmente semplice e rapido. Inoltre le decisioni emesse nell'ambito di una procedura di opposizione non sono vincolanti in un eventuale processo civile[38].
Un'asserzione è considerata verosimile, se il giudice, non pienamente convinto della sua veridicità, la considera perlopiù attendibile, benché non siano eliminati tutti i dubbi[39].

Il carattere di marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPM può essere ammesso anche sulla base di un fatto noto all'autorità[40]. Tuttavia l'IPI è molto cauto nel riconoscere la notorietà di un marchio notoriamente conosciuto. Il grado di evidenza deve rasentare la certezza. Questa qualifica è riservata ai marchi la cui notorietà non può essere ragionevolmente contestata a causa del loro uso diffuso nel commercio o della loro pervasività nella cultura popolare[41].

2.4.2 Legittimazione passiva

In merito cfr. Parte 1, n. 3.1.3.2, pag. 22.

2.5 Termine di opposizione

L'opposizione deve essere inviata all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il termine non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA) e in caso d'inosservanza del termine il proseguimento della procedura è escluso (art. 41 cpv. 4 lett. c LPM).

I marchi svizzeri sono pubblicati in Swissreg (https://www.swissreg.ch).

---

[37] TAF B-5177/2017, consid. 2.9.1 – RITZ /RITZCOFFIER.

[38] DTF 128 III 441, consid. 2 – Appenzeller Switzerland (fig.) / Appenzeller Natural (fig.): un marchio è stato dichiarato nullo nell'ambito di un processo civile, anche se, precedentemente, un'opposizione contro lo stesso marchio era stata respinta; TAF B-3556/2012, consid. 2.2.2 – TCS / TCS.

[39] TF, sic! 2009, 268, consid. 4.1 – GALLUP; TAF B-7524/2016, consid. 2.7 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

[40] DTAF 2019 IV/5, consid. 6.5.1 e 7.1 – THINK DIFFERENT / Tick different (fig.).

[41] TAF B-5177/2017, consid. 4.5.1 – RITZ / RITZCOFFIER.

Le registrazioni internazionali sono pubblicate nell'organo designato dall'OMPI (attualmente la «Gazette OMPI des marques internationales») (art. 43 cpv. 1 OPM, art. 44 cpv. 2 LPM i.c.d con la Regola 32 Res).

Il termine di opposizione decorre dalla pubblicazione del marchio svizzero in Swissreg. Il termine di opposizione inizia pertanto a decorrere dalla mezzanotte del giorno della pubblicazione.

Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine comincia a decorrere dalla mezzanotte del primo giorno del mese seguente quello in cui l'ufficio internazionale ha pubblicato la rispettiva estensione della protezione nella «Gazette» (art. 50 cpv. 1 OPM).

In merito al calcolo dei termini si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 5.5.2, pag. 32).

Esempi per il calcolo del termine:

Pubblicazione di un marchio svizzero in Swissreg il 19 luglio 2022: inizio del termine il 19 luglio 2022 alle 24.00; scadenza del termine il 19 ottobre 2022 alle 24.00.

Pubblicazione di una registrazione internazionale nella «Gazette» il 19 luglio 2022: inizio del termine il 1°agosto 2022 alle 24.00; scadenza del termine il 1°novembre 2022 alle 24.00.

2.6 Tassa di opposizione

2.6.1 Termine di pagamento e importo da pagare

La tassa di opposizione deve essere pagata durante il termine di opposizione (art. 31 cpv. 2 LPM). Se l'opposizione si fonda su più marchi, per ogni marchio è avviata una procedura indipendente[42]. Lo stesso vale se l'opposizione è presentata in contestazione di più marchi. Per ogni procedura di opposizione deve essere corrisposta una tassa[43]. Al fine di un ampliamento del campo di protezione di un marchio opponente è, tuttavia, possibile considerare che, oltre al marchio opponente, il titolare utilizzi altri marchi di serie da questo derivati[44].

In merito ai mezzi e al termine di pagamento si rimanda alla Parte generale (cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 54 e Parte 1, n. 11.5, pag. 55 seg.).

Se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, viene a mancare una delle condizioni procedurali e l'opposizione è considerata non presentata (art. 24 cpv. 1 OPM).

Nel caso in cui l'opposizione si fondi su più marchi o contesti più di un marchio, ma solo una tassa sia stata corrisposta entro i termini, l'IPI fissa un termine supplementare entro il quale l'opponente può decidere, anche successivamente alla scadenza del termine originario, a

[42] Cfr. il modulo di opposizione, numeri 4 e 7.

[43] TAF B-5177/2017, consid. 4.7 – marchio asseritamente notoriamente conosciuto RITZ / RITZCOFFIER.

[44] TAF B-5076/2011, consid. 9.1 – Doppelrhombus (fig.) / UNLIMITED (fig.).

quale delle opposizioni presentate si riferisca il pagamento effettuato[45]. Una volta scaduto il termine di opposizione non è, tuttavia, più possibile pagare la somma mancante e il proseguimento della procedura è escluso[46].

2.6.2 Pagamenti sul conto postale dell'IPI

La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione legale e in conformità con l'OTa-IPI anche quando l'IPI è chiamato a emettere una fattura (cfr. Parte 1, n. 11.3 segg., pag. 54).

3. Irregolarità dell'opposizione

3.1 Irregolarità irrimediabili

Se l'opposizione è presentata dopo la scadenza del relativo termine, non si entra in materia. Poiché il termine è stabilito dalla legge, non è possibile prorogarlo (art. 31 cpv. 2 LPM in collegamento con l'art. 22 cpv. 1 PA). Lo stesso vale se la tassa di opposizione non è pagata o non è pagata tempestivamente (art. 31 cpv. 2 LPM) [47]. Non si entra inoltre in materia se l'opposizione

- non è motivata (art. 31 cpv. 2 LPM);
- contesta un marchio cancellato o non registrato (art. 31 cpv. 1 LPM);
- non si fonda su un marchio (anteriore) (art. 31 cpv. 1 LPM);
- contesta un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 in collegamento con l'art. 3 LPM);
- contesta una domanda di registrazione[48];
- non contiene qualsivoglia altro elemento essenziale, tralasciando ad esempio di designare le parti o identificare i marchi interessati (art. 20 OPM); o se
- non è data la legittimazione attiva[49], la capacità di essere parte e/o la capacità di stare in giudizio.

3.2 Irregolarità rimediabili

Si parla di irregolarità rimediabili se l'opposizione contiene tutti gli elementi essenziali, ma questi sono lacunosi. Per correggere le irregolarità rimediabili viene stabilito un termine

[45] Tuttavia, cfr. CRPI, sic!, 1999, 283, consid. 4 – Chalet.

[46] Art. 31 cpv. 2 i.c.d. con l'art. 41 cpv. 4 lett. c LPM.

[47] CRPI, sic! 2003, 502 – Widerspruchsgebühr III; TAF B-6608/2009, consid. 5 – REPSOL (fig.) / REXOL.

[48] Secondo l'IPI, il tenore dell'articolo 31 LPM, secondo cui l'opposizione è fatta contro la «registrazione», permette univocamente di escludere le opposizioni che contestano una domanda di registrazione.

[49] TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

supplementare. In caso di inosservanza di tale termine, non si entra in materia dell'opposizione (art. 23 PA).

Viene ad esempio stabilito un termine supplementare,

- se è necessario designare un recapito ai sensi dell'articolo 42 LPM e questo manca;
- se le parti hanno designato un rappresentante, l'IPI ha tuttavia dubbi in merito al rapporto di rappresentanza e manca la procura (art. 21 e 5 OPM);
- se manca la firma[50].

Un termine supplementare è inoltre concesso nei casi in cui le conclusioni non sono chiare o devono essere interpretate, segnatamente se esistono dubbi in merito alla portata dell'opposizione (art. 20 lett. d OPM)[51]. Le irregolarità di rilevanza minore possono essere corrette dalle parti o d'ufficio anche senza che sia stabilito un termine supplementare[52].

In caso di opposizione parziale, ossia se l'opposizione riguarda solo singole classi o singoli prodotti e/o servizi, i prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio impugnato da revocare devono essere elencati singolarmente. Sarebbe ad esempio inammissibile la conclusione seguente: «Tutti i prodotti e servizi simili devono essere revocati». La procedura di opposizione è una pura procedura di registrazione nell'ambito della quale non può essere pronunciata una sentenza costitutiva (p.es. una riformulazione della lista dei prodotti e dei servizi). Come nell'ambito del processo civile le conclusioni devono essere formulate in modo che, qualora l'opposizione sia accolta, possano essere integrate, senza modifiche, nel dispositivo della decisione. All'opponente viene concesso un termine supplementare per precisare la misura in cui è fatta opposizione. Qualora l'irregolarità non sia corretta tempestivamente, l'opposizione in merito alle conclusioni non chiare è (totalmente o parzialmente) irricevibile[53].

Qualora l'opponente non sia (o non sia ancora) iscritto nel registro dei marchi in qualità di titolare del marchio opponente, gli viene concesso un termine supplementare per provare la sua legittimazione attiva al momento dell'inoltro dell'opposizione[54]. In caso di mancanza di legittimazione attiva, non si entra in materia sull'opposizione. Qualora un marchio o un diritto di marchio sia detenuto da più titolari, l'IPI invita questi ultimi a designare un rappresentante comune. In questo caso la procura deve essere firmata da tutti i titolari. Fintantoché non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire congiuntamente nei confronti dell'IPI (art. 4 OPM).

3.3 Rettifica delle irregolarità entro il termine di opposizione

Qualora l'IPI rilevi irregolarità per la cui rettifica non può essere stabilito un termine supplementare, entro la scadenza del termine di opposizione, l'opponente ne è informato

[50] Cfr. n. 2.1, pag. 227 seg.

[51] TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

[52] CRPI, sic! 2001, 813, consid. 9 - Viva / CoopViva (fig.).

[53] CRPI, sic! 2000, 111, consid. 4 segg. – LUK (fig.) / LuK.

[54] Cfr. art. 17 LPM; TAF B-5165/2011, consid. 3.3 – Sonnenschein (fig.) / Europa-Solar AG (fig.).

nella misura in cui ciò è possibile. In merito non sussiste, tuttavia, alcun diritto delle parti. Se l'opposizione è presentata solo uno o due giorni prima della scadenza del termine di opposizione, è ormai troppo tardi per informare l'opponente delle irregolarità.

4. Altre osservazioni generali in merito alla procedura

4.1 Diverse opposizioni contro uno stesso marchio

Le opposizioni possono essere riunite in un'unica procedura (art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non influisce tuttavia sul numero o sull'entità delle tasse di opposizione[55].

L'articolo 23 capoverso 2 OPM consente la sospensione dei procedimenti riguardanti altre opposizioni, se il marchio impugnato è già oggetto di un'opposizione. Per motivi di efficienza, l'IPI può decidere in merito a una delle opposizioni e sospendere il procedimento delle altre.

4.2 Sospensione

Oltre all'esempio di cui sopra (cfr. anche Parte 1, n. 6, pag. 43), la procedura di opposizione può altresì essere sospesa se l'opposizione non si fonda su un marchio registrato, ma su un deposito di marchio. In questo caso, la procedura di opposizione è sospesa finché il marchio è registrato (art. 23 cpv. 3 OPM).

Lo stesso vale se l'opposizione si fonda su una registrazione internazionale che è o potrebbe essere oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio per motivi di esclusione assoluti. La procedura di opposizione è sospesa fintantoché sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione (art. 51 cpv. 1 OPM).

La procedura è sospesa d'ufficio anche laddove il marchio internazionale opponente o la registrazione internazionale impugnata è radiato, ma il titolare ha la possibilità di chiedere la trasformazione[56] in una domanda di registrazione nazionale (art. 9^{quinquies} PM e art. 46*a* LPM). La richiesta di trasformazione può essere trasmessa all'IPI entro tre mesi dalla radiazione della registrazione internazionale. La domanda risultante dalla trasformazione viene sottoposta a un esame materiale teso a determinare eventuali motivi assoluti d'esclusione. In questi casi la procedura di opposizione è sospesa fino alla conclusione dell'esame. Se non viene chiesta una trasformazione la procedura è stralciata una volta scaduto il termine di tre mesi.

4.3 Informazioni in merito a opposizioni presentate

Su https://www.swissreg.ch è possibile verificare se è in corso una procedura di opposizione contro un determinato marchio. Le informazioni relative alle opposizioni disponibili su Swissreg consentono di determinare l'inizio del termine quinquennale di carenza. Swissreg riporta le seguenti informazioni sullo stato dell'opposizione:

- *Nessuna opposizione*

[55] Si veda n. 2.6.1, pag. 233.

[56] Parte 4, n. 2.5.5, pag. 98.

- *Pendente presso l'IPI*
- *Decisione dell'IPI del …*
- *Pendente presso il TAF*
- *Decisione CRPI, rispettivamente TAF del …*

Se dal termine di opposizione sono trascorse più di due settimane si può supporre che contro il marchio non sia stata presentata alcuna opposizione[57]. La pubblicazione di queste informazioni relative allo stato dell'opposizione non è tuttavia vincolante.

Su richiesta esplicita, l'IPI conferma per iscritto al più presto due settimane dopo la scadenza del termine di opposizione, che contro un marchio appena pubblicato non è stata presentata alcuna opposizione.

5. L'uso del marchio nella procedura di opposizione

5.1 Eccezione del mancato uso

Qualora il resistente intenda far valere il mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM, deve farlo nella sua prima risposta, sempreché il termine di carenza sia scaduto (art. 22 cpv. 3 OPM) in quanto tale rivendicazione non sarà presa in considerazione se fatta valere dopo la scadenza del termine stabilito per rispondere all'opposizione[58]. L'eccezione del mancato uso deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile nella risposta all'opposizione. Non basta, ad esempio, che le spiegazioni del resistente lascino supporre che egli abbia visibilmente presunto un uso limitato del marchio oggetto dell'opposizione, senza che tale affermazione sia enunciata chiaramente[59]. Se dalle dichiarazioni del resistente non emerge con chiarezza l'effettiva affermazione del mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM, gli è accordata la possibilità di procedere a una precisazione. Nella procedura di opposizione il resistente deve unicamente invocare (art. 32 LPM) il mancato uso del marchio oggetto dell'opposizione e non renderlo verosimile, come prevede l'articolo 12 capoverso 3 LPM per i processi civili.

L'uso del marchio oggetto dell'opposizione non deve essere esaminato se al momento dell'eccezione il termine di carenza non è ancora scaduto (art. 22 cpv. 3 OPM) o se l'eccezione viene ritirata nel corso della procedura.

Fintantoché l'uso non è contestato o che il termine di carenza non è ancora scaduto, sono determinanti per l'esame della similarità i prodotti e/o i servizi registrati, anche se di fatto il marchio non è utilizzato o è utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi registrati[60].

---

[57] Le due settimane includono un margine di sicurezza per eventuali ritardi nella consegna o nell'elaborazione.

[58] TAF B-6675/2016, consid. 7.2 – GERFLOR; TAF B-7202/2014, consid. 3.1 f. – GEO / Geo influence.

[59] TAF B-5226/2015, consid. 2.2.1.4 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

[60] TAF B-6665/2010, consid. 2.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-5312/2015, consid. 4.2 – JOY (fig.) / enjoy (fig.).

Se il marchio viene usato dopo la scadenza del termine di carenza il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria (art. 12 cpv. 2 LPM) a condizione che nel periodo intercorso tra la scadenza del termine di carenza e l'utilizzo del marchio nessuno abbia invocato il mancato uso dello stesso.

5.2 Termine di carenza

L'articolo 12 capoverso 1 LPM conferisce al titolare un termine di carenza di cinque anni per l'uso del marchio. L'eccezione del mancato uso in virtù dell'articolo 32 LPM non è ammissibile prima della scadenza di tale termine e pertanto non va considerata[61].

5.2.1 Inizio del termine di carenza

Per i marchi svizzeri il termine di carenza decorre dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione (art. 12 cpv. 1 LPM).

Il calcolo del termine di carenza nel quadro delle registrazioni internazionali dipende da vari fattori. Occorre dapprima verificare se la registrazione internazionale è oggetto di un rifiuto della protezione. In tal caso il termine di carenza inizia a decorrere dalla fine della procedura concernente[62] analogamente a quanto avviene per i marchi svizzeri secondo l'articolo 12 capoverso 1 LPM.

Per contro, se per una registrazione internazionale è stata emessa una dichiarazione in virtù della regola 18ter 1) Res [63], il termine di carenza decorre a partire dalla data di pubblicazione di tale dichiarazione nella Gazette[64].

Qualora non siano stati iscritti nel registro né un rifiuto provvisorio di protezione né una concessione della protezione ai sensi della regola 18ter 1 Res, l'inizio del termine di carenza è definito diversamente. In questo caso non è determinante la data dell'iscrizione nel registro internazionale, poiché in tale momento non è ancora stabilito se alla registrazione internazionale sarà accordata la protezione in Svizzera. Il termine di carenza decorre dunque a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo d'esclusione che si oppone (o può opporsi) al segno. Per le registrazioni internazionali tale momento dipende dal regime d'esecuzione a cui il marchio è assoggettato (cfr. Parte 4, n. 3.2.1, pag. 104) e dalla data di notifica dell'estensione della protezione («date de notification»).

---

[61] TAF B-159/2014, consid. 2.1.1.3 – BELVEDERE / CA'BELVEDERE AMARONE (fig.).

[62] La fine della procedura è decretata dall'emissione di una decisione a livello nazionale o dall'emissione di una dichiarazione di concessione della protezione secondo la regola 18ter Res. Cfr. in merito al calcolo del termine anche TAF B-576/2009, consid. 4 – (fig.) / Targin (fig.), (fig.), con rinvii alla giurisprudenza.

[63] Secondo la regola 18ter 1) Res, la dichiarazione di concessione della protezione è obbligatoria (se prima non è stato notificato un rifiuto provvisorio) dal 1º gennaio 2011 (modifica Res del 1º settembre 2009).

[64] Questo succede per motivi di sicurezza giuridica: solo la data della pubblicazione nella Gazette è facilmente e univocamente identificabile sia dal titolare del marchio sia da terzi.

Qualora trovi applicazione il PM, il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione è di 18 mesi (art. 5.2)b) PM)[65]. Il termine di carenza inizia pertanto a decorrere 18 mesi dopo la data di notifica dell'estensione della protezione («date de notification»), ossia dalla data in cui l'OMPI ha inviato il foglio del registro («onglet») all'autorità nazionale e in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) Res). Tale data può differire di diversi mesi dalla data effettiva di iscrizione nel registro internazionale.

Se il PM trova applicazione solo in ragione dell'articolo 9^{sexies} 1)b) PM, il termine di carenza inizia a decorrere un anno dopo la data della notifica dell'estensione della protezione («date de notification»).

5.2.2 Proroga della registrazione del marchio

La proroga della registrazione del marchio (art. 10 cpv. 2 LPM) è un semplice atto formale e non dà origine a un nuovo termine di carenza (cfr. art. 12 cpv. 1 LPM). Non è neppure possibile sollevare opposizione contro il marchio prorogato.

5.2.3 Scadenza del termine di carenza nel corso della procedura

Se nella sua prima risposta il resistente fa valere l'eccezione del mancato uso e in tale momento il termine di carenza è scaduto, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio o il mancato uso per motivi gravi (art. 22 cpv. 3 OPM i.c.d. con l'art. 32 LPM).

Se in tale momento, invece, il termine di carenza non è ancora scaduto, l'eccezione rimane inosservata. Nel caso in cui l'eccezione venga fatta valere solo a posteriori, essa è inammissibile e non viene considerata neppure come un novum[66]. Lo stesso vale per una procedura di ricorso in cui non viene considerata un'eccezione del mancato uso sollevata solo in tale procedura[67].

5.3 Verosimiglianza dell'uso

5.3.1 Uso in Svizzera

In virtù del principio di territorialità è indispensabile che il marchio sia usato in Svizzera[68]. L'uso deve essere direttamente legato a prodotti effettivamente acquisiti in Svizzera o a servizi forniti in Svizzera; la pubblicità deve essere stata concepita appositamente per la Svizzera oppure diffusa miratamente in Svizzera con una certa regolarità[69].

[65] La Svizzera ha emesso una dichiarazione che prevede la sostituzione del termine di un anno per il rilascio di un rifiuto di protezione con un termine di 18 mesi.

[66] Cfr. art. 22 cpv. 3 OPM.

[67] TAF B-7202/2014, consid. 3.1 f. – GEO / Geo influence.

[68] TAF B-7524/2016, consid. 2.6 – DIADORA / Dador Dry Waterwear (fig.).

[69] TAF B-6253/2016, consid. 6.1 – PROSEGUR / PROSEGUR con rinvii.

Diversamente da quanto vale per l'imposizione di un segno come marchio (cfr. Parte 5, n. 12.1.5, pag. 205), in questo caso non è necessario un uso in tutte le regioni linguistiche; un uso locale è sufficiente per essere conforme all'articolo 11 LPM[70].

Un'eccezione risulta dalla Convenzione del 13 aprile 1982 fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi[71]. Giusta l'articolo 5 capoverso 1 di questa Convenzione l'uso del marchio in uno dei due Stati perpetua la tutela anche nell'altro Stato. Il diritto svizzero è però determinante ai fini di valutare quali atti vadano considerati in Germania come uso perpetuante la tutela[72]. Secondo la giurisprudenza del TF, tuttavia, soltanto i cittadini tedeschi e svizzeri o i cittadini di altri Stati con domicilio o sede in Germania o in Svizzera possono rivendicare i diritti derivanti da questa Convenzione. In particolare, per le persone giuridiche è sufficiente avere una sede commerciale o industriale effettiva e non solo apparente in uno degli Stati contraenti[73]. Il marchio deve inoltre essere protetto in entrambi gli Stati[74]. Non è necessario che le registrazioni siano identiche. Basta che coincidano gli elementi essenziali[75]. In tale contesto, un marchio dell'Unione europea, così come una registrazione internazionale con designazione della Germania costituiscono una protezione in Germania rilevante dal profilo della doppia registrazione presupposta dalla Convenzione[76].

Va detto che la Germania ha denunciato la Convenzione con effetto al 31 maggio 2022. L'IPI ritiene che, per le procedure di opposizione rivendicanti il mancato uso[77], la Convenzione resterà applicabile in futuro, purché il periodo d'esame dell'uso preceda la data di entrata in vigore della denuncia. L'IPI non terrà pertanto più conto dei mezzi di prova relativi all'uso in Germania risalenti a una data successiva al 31 maggio 2022[78].

Anche l'uso di un marchio per l'esportazione (marchio d'esportazione) è assimilato all'uso del marchio (art. 11 cpv. 2 LPM), tenuto conto del fatto che i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione non sono commercializzati sul territorio svizzero[79]. Per invocare l'eccezione del marchio d'esportazione occorre apporre il marchio sui prodotti (o sul loro imballaggio) in Svizzera[80]. L'uso nel commercio all'estero è considerato solo nel contesto della valutazione del carattere serio dell'uso[81].

[70] TAF B-6856/2014, consid. 3.4 – sportdirect.com (fig.)/sportdirect.com (fig.).

[71] RS 0.232.149.136; TAF B-681/2016, consid. 2.6 – FACEBOOK / StressBook (fig.).

[72] TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP.

[73] DTF 124 III 277, consid. 2c – Nike; TAF B-6505/2017, consid. 5.1 – Puma [fig.] / MG PUMA.

[74] TAF B-576/2009, consid. 6 – (fig.) / Targin (fig.).

[75] TAF B-6253/2016, consid. 6.4.4 – PROSEGUR / PROSEGUR.

[76] TAF B-6253/2016, consid. 7.4 – PROSEGUR / PROSEGUR.

[77] Lo stesso vale per le procedure di cancellazione per mancato uso.

[78] Cfr. Newsletter 2022/05 Marchi e Design.

[79] TF 4A_509/2021, consid. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; TF 4A_515/2017, consid. 2.2.1 – BENTLEY.

[80] TF 4A_509/2021, consid. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; TF 4A_515/2017, consid. 2.2.1 – BENTLEY.

[81] TF 4A_509/2021, consid. 3.3 – UNIVERSAL GENEVE; TF 4A_515/2017, consid. 2.3 – BENTLEY.

5.3.2 Periodo d'uso

Se è stata invocata l'eccezione del mancato uso, in linea di massima deve essere reso verosimile l'uso del marchio durante i cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM)[82]. È sufficiente dimostrare l'uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo anteriore all'eccezione del mancato uso, il che presuppone che possano essere attribuiti in maniera ineccepibile al periodo dell'uso[83]. A determinate condizioni è tuttavia possibile prendere in considerazione documenti non databili insieme a documenti databili [84].

5.3.3 Carattere serio dell'uso

Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende l'intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato[85]. Ai fini della valutazione dell'uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell'uso nonché le circostanze particolari applicabili nei singoli casi[86]. Non è ritenuto serio l'uso finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita simbolica[87]. Perché l'uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato da parte del titolare del marchio. Quest'ultimo deve quindi manifestare l'intenzione di soddisfare le esigenze del mercato, nella misura in cui queste non superino le previsioni più rosee. Deve inoltre prospettare il mercato ed essere in grado di dimostrare un livello minimo di attività per un periodo prolungato[88]. Il TF ha finora rinunciato alla richiesta di dati concreti relativi al fatturato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è sufficiente un fatturato modesto[89]. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso[90]; l'uso minimo o di breve durata di un marchio per prodotti di massa non costituisce un uso serio del marchio[91]. Singole azioni isolate non costituiscono un uso serio del marchio[92].

---

[82] TAF B-6675/2016, consid. 9 – GERFLOR; TAF B-3294/2013, consid. 4.3 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.); TAF B-681/2016, consid. 2.3 – FACEBOOK / StressBook (fig.).

[83] TAF B-40/2013, consid. 2.5, Egatrol / Egatrol; B-4465/2012, consid. 2.9 – Lifetec / Life Technologies; TAF B-3416/2011, consid. 4.2 – mylife (fig.) / mylife (fig.).

[84] TAF B-6222/2019, consid. 2.4 – Crunch / Tiffany Crunch n Cream ; TAF B-6637/2014, consid. 3.1.2 - sensationail [fig.] / SENSATIONAIL ; TAF B-2910/2012, consid. 5.3 – ARTELIER / ARTELIER ; TAF B-7449/2006, consid. 4 - EXIT [fig.] / EXIT ONE.

[85] TAF B-2910/2012, consid. 4.5 – ARTELIER / ARTELIER.

[86] TAF B-6813/2019, consid. 3.2.7.2 – APTIS / APTIV.

[87] DTF 81 II 284, consid. 1 – Compass / Kompass; CRPI, sic! 2007, 41, consid. 4 – Okay (fig.) / Okay (fig.).

[88] TAF B-6813/2019, consid. 3.2.7.1 – APTIS / APTIV.

[89] DTF 102 II 111, consid. 3 – SILVA / SILVA THINS; TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.).

[90] TAF B-7487/2010, consid. 3 – sparco (fig.) / SPARQ.

[91] TAF B-6287/2020, consid. 2.4 – JUVEDERM / JUVEDERM.

[92] TAF B-5830/2009, consid. 3.2.1 in fine – Fünf Streifen (fig.) / Fünf Streifen (fig.).

5.3.4 Legame tra marchio e prodotto o servizio

Il marchio non deve per forza figurare sul prodotto o sulla confezione stessa, ma può essere utilizzato in altro modo in relazione ai prodotti rivendicati[93]. Tuttavia perpetua la tutela solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che un segno sia considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio: è ad esempio sufficiente l'uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, eccetera[94]. L'uso deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti e/o ai servizi registrati[95].

Manca un legame sufficiente con i prodotti e/o ai servizi rivendicati quando il marchio viene usato unicamente con riferimento all'azienda[96]. L'uso esclusivo come ditta o designazione commerciale non ha carattere distintivo atto ad individualizzare i prodotti o i servizi[97], bensì rappresenta un riferimento astratto ad un'azienda. Di conseguenza, l'uso della ditta nell'intestazione di bollettini di consegna e fatture è considerato uso commisurato alla funzione e a titolo di marchio per i prodotti consegnati o fatturati soltanto se il marchio, identico alla ditta, apposto in posizioni di consegna e di fatturazione concrete è correlato direttamente e adeguatamente con il prodotto [98]. Per i servizi che costituiscono in maniera evidente l'attività principale del titolare tale uso è invece considerato sufficiente[99].

La mera registrazione di un nome di dominio che contiene il marchio in questione in quanto tale non rappresenta un uso a titolo di marchio neppure in riferimento a un sito attivo, se non è al contempo fornita una prova del fatto che (nel lasso di tempo determinante) i destinatari hanno consultato il sito e c'è stata un'effettiva richiesta dei relativi prodotti e servizi[100].

5.3.5 Uso per i prodotti e i servizi registrati

5.3.5.1 Sussunzione

Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre esaminare se i prodotti o servizi per i quali il marchio è usato rientrano tra i prodotti e servizi registrati (cfr. Parte 2, n. 4.6, pag. 74). Occorre in particolare considerare che l'uso dei termini generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza copre unicamente i prodotti che sono loro effettivamente attribuibili[101]. Vanno considerate eventuali limitazioni della lista dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, se la protezione è accordata solo per prodotti di una determinata origine

---

[93] TF 4A_299/2017, consid. 5.3 – Abanca [fig.] / Abanka [fig.] con rinvii.

[94] TAF B-5530/2013, consid. 2.7 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[95] TAF B-2678/2012, consid. 3 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

[96] TAF B-5530/2013, consid. 2.3 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

[97] TAF B-5543/2012, consid. 7.1.2 – six (fig.) / SIXX, sixx (fig.).

[98] TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY.

[99] TAF B-5902/2013, consid. 5.6 – WHEELS / WHEELY

[100] TAF B-4552/2020, consid. 2.8 – E*trade (fig.) / e trader (fig.); TAF B-2910/2012, consid. 9.1.1 – ARTELIER / ARTELIER.

[101] TAF B-1686/2012, consid. 4.2 – CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.) / my swiss chocolate.ch (fig.); si veda anche Parte 2, n. 4.4, pag. 73.

geografica, deve essere reso verosimile l'uso per prodotti di tale provenienza[102]. L'uso di un marchio per un prodotto o servizio simile al prodotto registrato non è sufficiente per dimostrare l'uso del prodotto o del servizio registrato[103].

5.3.5.2 Problematica dell'uso parziale

Si parla di uso parziale quando l'uso di un marchio registrato per un termine generale («Oberbegriff») è reso verosimile solo per una parte dei prodotti e servizi attribuibili a tale termine generale. Ci si chiede in questo caso qual è la portata della protezione conferita dall'uso parziale, in altre parole quali sono i prodotti o servizi per i quali l'uso del marchio ha un effetto perpetuante la tutela.

Per non limitare oltre misura le opportunità di sviluppo economico dei titolari di marchi, l'uso del marchio non perpetua la tutela unicamente per i prodotti o servizi per i quali è stato reso verosimile[104]. Il TAF applica una soluzione minima estesa, secondo la quale perpetua la tutela l'uso del marchio in relazione con quei prodotti e servizi dei quali le cerchie commerciali determinanti presumono e si aspettano che siano utilizzati in futuro, alla luce dell'uso accertato. Inoltre l'uso perpetua la tutela del marchio per il termine generale nel suo insieme se l'uso è prototipo del termine in questione e se quest'ultimo è definito in modo preciso e circoscritto[105]. I prodotti e servizi attribuibili al termine generale in questione devono inoltre appartenere all'assortimento corrente di un fornitore tipico del settore[106]. Secondo il TAF questo approccio corrisponde alla soluzione minima estesa prevista dal diritto tedesco[107], che essenzialmente coincide con la soluzione adottata dall'EUIPO e dal Tribunale dell'Unione europea.

Alla luce di quanto sopra, anche l'IPI applica la soluzione minima estesa. A determinate condizioni, che occorrerà sviluppare nella pratica, l'uso del marchio per un prodotto specifico validerà anche il diritto per il termine generale che lo ingloba. L'uso non può in nessun caso essere esteso ai prodotti e servizi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c LPM. In particolare non è possibile estendere l'uso ai prodotti considerati provenire dalle stesse imprese in ragione del luogo di produzione o dei canali di distribuzione. La protezione non può inoltre essere estesa ad un termine generale semanticamente vasto[108], ossia a una categoria che comprende un'ampia gamma di prodotti o servizi oppure prodotti e servizi di tipo diverso[109]. La tutela del marchio non si estende dunque a tutte le declinazioni

---

[102] TF 4A_357/2015, consid. 4.2 – INDIAN MOTORCYCLE; TAF B-5226/2015, consid. 2.5 – Estrella Galicia (fig.) / Estrella Damm BARCELONA (fig.).

[103] TAF B-2153/2020, consid. 5.4.3.2 – SWISSVOICE; TAF B-7505/2006, consid. 5 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.).

[104] TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[105] TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

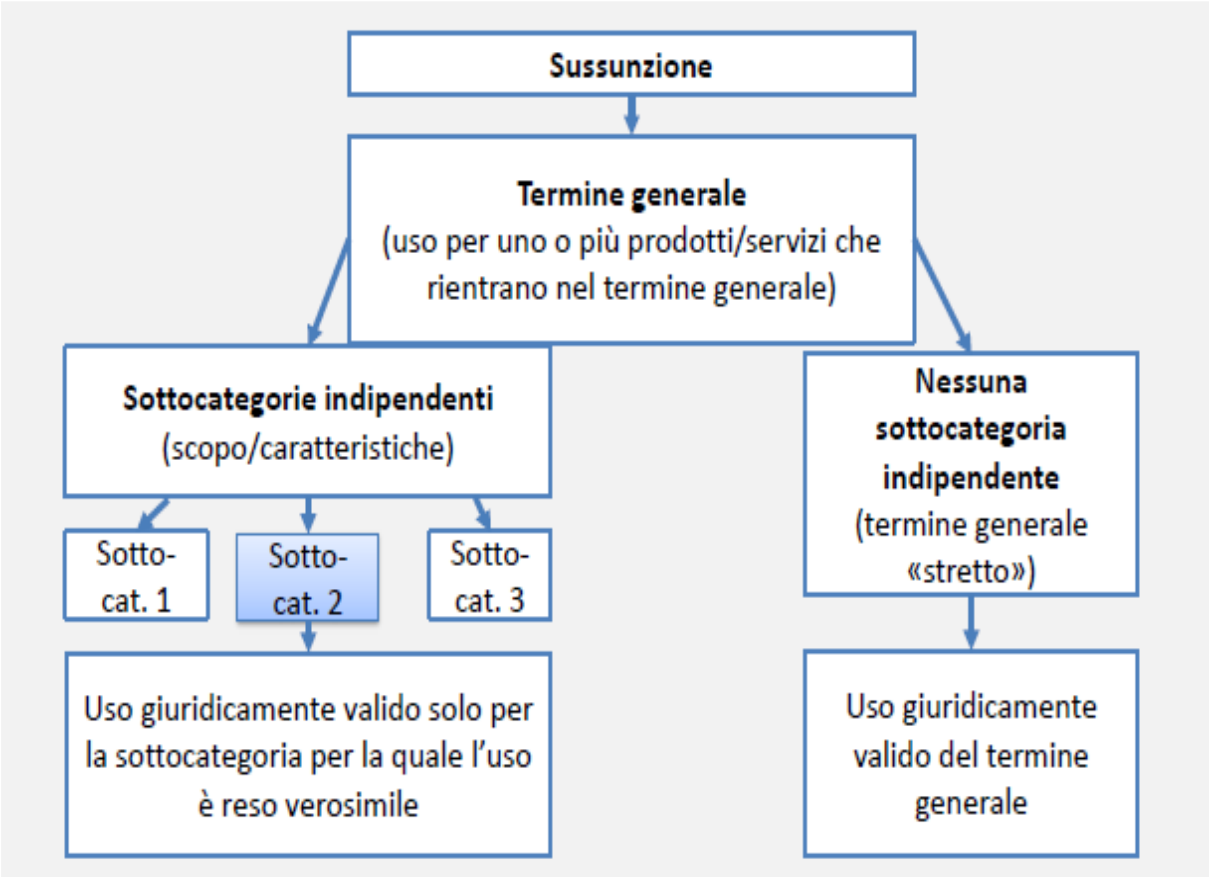
[106] TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[107] TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.).

[108] TAF B-6249/2014, consid. 4.6 – Campagnolo (fig.) / F:LLI Campagnolo (fig.); TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

[109] Cfr. in questo senso TAF B-5871/2011, consid. 2.3 – Gadovist / Gadogita.

commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi che sono sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti[110]. Appartengono alla stessa categoria o sotto categoria i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità[111]. Tali categorie o sotto categorie non sono altrimenti suddividibili se non in modo arbitrario[112].



5.3.6 Uso in una forma divergente

I principi d'esame esposti di seguito coincidono con la prassi fissata nell'ambito del Programma di convergenza dell'EUIPN relativo all'«uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato» (PC8)[113]. È dunque possibile riferirsi ai criteri di pratica comune, pur considerando che la terminologia può differire.

[110] Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, T-UE T-256/04, consid. 26 – Respicur.

[111] Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 45 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten /Circanetten New.

[112] Cfr. in questo senso T-UE T-126/03, consid. 46 – Aladin, BPatG 25 W (pat) 52/02, consid. 1a – Cynaretten /Circanetten New.

[113] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_it.pdf.

linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni[114]. Secondo l'articolo 11 capoverso 2 LPM l'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato[115]. È di conseguenza determinante che il nucleo distintivo del marchio, il quale ne determina l'impressione d'insieme specifica, non sia privato della sua identità, e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente[116]. Questo accade solo quando il pubblico riesce dall'impressione d'insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso[117]. I requisiti relativi all'identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione. Qualsiasi omissione di un elemento dal carattere distintivo crea in principio un'altra impressione d'insieme, motivo per cui a priori va tollerata soltanto una rinuncia degli elementi del marchio cui, nella valutazione dell'ammissibilità alla protezione, è attribuita un'importanza minore. Ciò può essere il caso se vengono omessi elementi figurativi che dal pubblico sono considerati mere decorazioni senza carattere distintivo proprio[118]. Mentre sarebbe da negare il principio generale per cui l'uso di un marchio verbale/figurativo combinato sia considerato perpetuante la tutela semplicemente in ragione dell'uso del solo elemento verbale dalla forza distintiva. Sono determinanti invece le condizioni del caso concreto[119]. Nell'esame dell'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio, la giurisprudenza suole regolarmente valutare più severamente le divergenze dovute all'omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze riconducibili a un'aggiunta di elementi[120].

Le aggiunte che vanno oltre all'elemento figurativo con una funzione grafica subordinata rappresentano un ostacolo per l'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio se il marchio non è più percepito come segno indipendente, ma come parte di un segno più complesso. È pertanto determinante per l'uso perpetuante la tutela che, nel contesto in cui è utilizzato, il marchio sia riconosciuto senza ricorso all'immaginazione, non soccomba quindi in una «foresta di segni», e non appaia come parte di un segno complessivo che lo assorba quasi completamente sul piano del significato. In genere le aggiunte puramente descrittive ed

[114] DTF 139 III 424, consid. 2.2.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.) con rinvio a DTF 130 III 271, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

[115] TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

[116] DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp; TAF B-6251/2013, consid. 2.4 con rinvii – P&C (fig.) / PD&C.

[117] TAF B-2678/2012, consid. 6 – OMIX / ONYX PHARMACEUTICALS.

[118] DTF 139 III 424, consid. 2.3.2 – M-WATCH MONDAINE, M WATCH (fig.).

[119] DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

[120] TAF, sic! 2009, 524, consid. 5.1 con rinvii – Hirsch (fig.) / Hirsch (fig.).

elogiative non modificano l'impressione d'insieme[121]. Occorre valutare caso per caso se il marchio è ancora percepito come segno indipendente[122].

5.3.7 Uso per prodotti e servizi ausiliari

L'uso di un marchio in relazione a prodotti o servizi ausiliari non convalida il diritto al marchio per tali prodotti o servizi. Sono considerati ausiliari i prodotti o servizi che appartengono all'offerta del prodotto o servizio principale in funzione ausiliare senza essere commercializzati indipendentemente[123]. Sono in genere gratuiti[124] e svolgono esclusivamente una funzione di sostegno del prodotto o servizio principale. I prodotti o servizi che, benché ausiliari, sono proposti o forniti a pagamento non sono più considerati prodotti o servizi ausiliari, fatta eccezione per i casi in cui il pagamento è meramente simbolico[125].

Se l'impiego del marchio per prodotti o servizi ausiliari è considerato come uso del marchio dipende dal fatto se le cerchie commerciali interessate riescono a stabilire un legame tra il segno figurante sui prodotti ausiliari e il prodotto o servizio rivendicato dal marchio, rispettivamente se il segno viene percepito come mezzo per individualizzare il prodotto principale conformemente alla funzione del marchio[126]. Ad esempio, i prospetti riguardanti i servizi di trasporto del titolare del marchio potrebbero essere considerati prodotti ausiliari dei «servizi di trasporto» (classe 39) ma non degli «stampati» (classe 16).

Il legame diretto con il prodotto principale manca generalmente anche nel caso in cui il marchio sia usato su articoli pubblicitari distribuiti gratuitamente (accendini, fiammiferi, posacenere, adesivi, ecc.), cosiddetti articoli di merchandising, e pertanto il loro uso non può essere attribuito a tale prodotto. Per i marchi concernenti i servizi, invece, l'impiego del marchio in relazione a prodotti ausiliari è invece spesso l'unica forma in cui è possibile fare uso del marchio.

5.3.8 Uso da parte del titolare o con il suo consenso

Il titolare del marchio non è obbligato ad usare il suo segno personalmente bensì può autorizzarne l'uso da parte di terzi. L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). L'autorizzazione deve essere rilasciata prima che i terzi utilizzino il marchio[127]. Secondo costante giurisprudenza è considerato uso per procura l'uso del marchio da parte di società affiliate, di società appartenenti al gruppo, di società strettamente legate al titolare del marchio dal profilo economico, di licenziatari, di distributori esclusivi o di rivenditori[128]. L'autorizzazione può essere rilasciata anche

[121] TF 4A_510/2018, consid. 2.3.1.3 - TECTON / DEKTON.

[122] TAF B-4465/2012, consid. 2.6 – LIFE, LIFETEC / LIFE TECHNOLOGIES, MYLIFE, PLATINUM LIFE.

[123] TF 4A_257/2014, consid. 3.3 – ARTHUR'S.

[124] DTF 116 II 463, consid. 2c – Coca Cola.

[125] TF 4A_257/2014, consid. 3.3 – ARTHUR'S.

[126] CRPI, sic! 2002, 758, consid. 2 – Le Meridien / Meridiani.

[127] TAF B-3294/2013, consid. 3.10 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.).

[128] TAF B-6287/2020, consid. 2.5 – JUVEDERM / JUVEDERM con rinvii.

tacitamente[129]. Per contro, la semplice tolleranza dell'uso da parte di terzi non equivale a un consenso[130]. È determinante che chi usa il marchio lo faccia per il titolare dello stesso, ossia che sia animato dalla volontà di usare il marchio per i terzi[131].

Il consenso anche «tacito» del titolare del marchio deve essere reso verosimile all'IPI presentando il contratto o un estratto di esso oppure la struttura aziendale (struttura holding). Non basta, pertanto, affermare di usare il marchio con il consenso del titolare senza dimostrare tale fatto in alcun modo.

5.4 Mancato uso per gravi motivi

Qualora sussistano motivi gravi, l'opponente può fare valere il diritto al marchio nonostante il mancato uso (art. 12 cpv. 1 i.c.d. con l'art. 32 LPM). Deve trattarsi di circostanze indipendenti dalla volontà del titolare ed esterne alla sua sfera di influenza, che rendono l'uso del marchio impossibile o difficile al punto da renderlo irragionevole. Sono quindi considerati legittimi motivi i casi di forza maggiore (distruzione dell'azienda causata da una catastrofe naturale o guerra). Può essere un legittimo motivo anche un ostacolo giuridico, quali l'assenza di un'autorizzazione per l'immissione nel mercato (in caso di omologazione di un medicinale) o un attacco giuridico serio contro il marchio, ad esempio se una procedura di opposizione è sospesa nel suo Paese di origine[132]. Quest'eccezione deve essere applicata rigorosamente. Eventuali difficoltà tecniche o economiche prevedibili o calcolabili rientrano nella responsabilità del titolare[133].

5.5 Aspetti procedurali

5.5.1 Scambio di allegati

In merito alle procedure a due parti cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1.3, pag. 41.

5.5.2 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova

Giusta l'articolo 32 LPM l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio o il mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono, pertanto, l'onere della prova e la produzione dei mezzi di prova[134]. Anche nel diritto dei marchi vale il principio secondo cui non è necessario dimostrare fatti generalmente noti (presunzione di notorietà). Qualora l'uso sia generalmente noto, l'IPI può rinunciare a chiedere la produzione di prove relative all'uso del marchio oggetto del contenzioso[135]. La presunzione di notorietà è soggetta a condizioni severe e può essere ammessa solamente per i prodotti e servizi rivendicati per i quali la

[129] TAF B-892/2009, consid. 5.3 – HEIDILAND / HEIDIALPEN.
[130] TAF B-40/2013, consid. 2.6 – EGATROL / EGATROL.
[131] TAF B-2910/2012, consid. 4.3 – ARTELIER / ARTELIER.
[132] TAF B-2153/2020, consid. 7.1 – SWISSVOICE.
[133] CRPI, sic! 1998, 406, consid. 3 – Anchor / Ancora.
[134] TAF B-2910/2012, consid. 4.1 – ARTELIER / ARTELIER.
[135] TAF B-681/2016, consid. 4.4 con rinvii – FACEBOOK / StressBook (fig.).

notorietà non è contestata. Siccome dopo la scadenza del termine di carenza l'uso del marchio non viene verificato d'ufficio ma il resistente deve invocare espressamente l'eccezione del mancato uso, nell'ambito dell'uso del marchio vige il cosiddetto principio attitatorio[136]. Ciò significa che nella valutazione l'IPI si fonda esclusivamente sui mezzi di prova prodotti dall'opponente e non procede ad alcuna assunzione delle prove.

L'IPI non è inoltre (più) tenuto a esaminare i mezzi di prova prodotti nel caso in cui l'eccezione sia ritirata o il resistente riconosca interamente o parzialmente l'uso del marchio[137]. Il fatto che le parti siano concordi circa la fattispecie, ovvero che il marchio venga utilizzato, è vincolante per l'IPI che, in ragione del principio dispositivo applicabile nella procedura di opposizione[138], deve basare la decisione su di esso.

Nella procedura di opposizione l'opponente non deve strettamente provare l'uso del suo marchio bensì solo renderlo «verosimile»[139] (in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n. 5.4.4.2, pag. 31).

In merito ai mezzi di prova si rimanda alla Parte generale (Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30).

Sono privi di forza probatoria gli estratti da pagine Internet allestiti dopo che è stato reso verosimile il mancato uso e non contenenti informazioni che permettano di trarre conclusioni circa un uso perpetuante la tutela del diritto al marchio nel lasso di tempo determinante[140]. Secondo la prassi dell'IPI, nella procedura di opposizione, alle dichiarazioni giurate in sé non è attribuita una forza probatoria accresciuta, poiché questo mezzo di prova non è previsto nel diritto procedurale svizzero. Poiché si tratta, tuttavia, di uno dei mezzi più importanti per illustrare la portata e la durata dell'uso del marchio in Germania e siccome le false dichiarazioni possono avere conseguenze penali, secondo l'IPI, le dichiarazioni giurate fatte secondo il diritto tedesco possono essere prese in conto nella valutazione complessiva, ossia accanto agli altri documenti validi a titolo di indizio teso a rendere verosimile l'uso. Il TAF si è dimostrato più severo, considerando le dichiarazioni giurate pure allegazioni di parte[141].

5.6 Decisione sull'eccezione del mancato uso

Se l'opponente ha reso verosimile l'uso del suo marchio devono essere valutati i motivi relativi d'esclusione ai sensi dell'articolo 3 LPM. Se l'uso non è reso verosimile l'opposizione non è fondata su un diritto al marchio valido e pertanto va respinta senza l'esame dei motivi relativi d'esclusione[142].

---

136 TAF B-40/2013, consid. 2.2 – EGATROL / EGATROL; TAF B-5530/2013, consid. 2.1 – MILLESIMA / MILLEZIMUS.

137 TAF B-5732/2009, consid. 4 – Flügel (fig.) / AVIATOR (fig.), AVIATOR (fig.).

138 CRPI, sic! 2000, 111, consid. 6 – LUK (fig.) / LuK.

139 TAF B-7210/2017, consid. 3.3 – Schellen-Ursli / Schellenursli; TAF B-5902/2013, consid. 2.6 – Wheels / Wheely; TAF B-3294/2013, consid. 3.7 - Koala [fig.] / Koala's March [fig.].

140 TAF B-3294/2013, consid. 3.8 – Koala (fig.) / Koala's March (fig.)

141 TAF B-4552/2020, consid. 2.12 – E*trade [fig.] / e trader [fig.]; TAF B-3294/2013, consid. 5.2, Koala (fig.) / Koala's March (fig.); TAFB-5902/2013, consid. 2.6 – WHEELS / WHEELY.

142 TAF B-3416/2011, consid. 8 – LIFE / my life (fig.), my life (fig.).

6. Motivi di opposizione

Giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera a–c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio:

- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici;
- i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione;
- i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

6.1 Similarità tra prodotti e tra servizi

I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi[143]. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa[144].

Sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio[145]. Se, tuttavia, il resistente fa valere il mancato uso sotto il profilo formale ed entro i termini, sono determinanti unicamente i prodotti e i servizi per i quali l'opponente ha reso verosimile l'uso del marchio[146].

Nella prassi, si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere addotti a favore o contro la similarità[147]. In questo contesto, occorre partire dal presupposto che un marchio può essere protetto solo per i prodotti e i servizi per cui è stato registrato (cosiddetto principio di specialità)[148]. In una prima fase occorre pertanto determinare quale significato è attribuito ai prodotti e servizi e quali prodotti e servizi rientrano effettivamente in tali termini (cfr. Parte 2, n. 4.6, pag. 74).Un'eccezione a tale principio viene fatta nell'ambito dei marchi famosi (art. 15 LPM), i quali non possono tuttavia essere fatti valere nella procedura di opposizione a causa della cognizione limitata in virtù dell'articolo 3 LPM[149].

---

[143] TAF B-380/2020, consid. 2.2 – somfy (fig.) / COMFY

[144] TAF B-5739/2017, consid. 4.2 – AREA INTERNATIONAL / AREAMoney (fig.); TAF B-1105/2021, consid. 4.1 – Kris (fig.) / KISS.

[145] TAF B-380/2020, consid. 4.2 – somfy (fig.) / COMFY; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH.

[146] TAF B-5404/2021, consid. 2.2 – VIFOR / VITOP.

[147] TAF B-1808/2021, consid. 6.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.).

[148] DTF 128 III 96, consid. 2b – Orfina; TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.3 – Coolwater / cool water; TF, sic! 2022, 34, consid. 6.4 – Tellco Holding / Tell et al.; TAF B-2585/2020, consid. 4.3 – Happy-Cola / Happy Cola (fig.).

[149] TAF B-2420/2020, consid. 8.3 – TISSOT (fig.) / SHOPPING LOISIRS - FACHMARKT Bienne - TISSOT ARENA - Biel (fig.).

6.1.1 Similarità tra prodotti

6.1.1.1 Indizi a favore della similarità tra prodotti

Sostituibilità: I prodotti sono simili se, in funzione del loro scopo d'impiego, delle loro caratteristiche e del loro prezzo, possono essere «intercambiabili»[150].

Stesse tecnologie e stesso scopo: I prodotti sono simili se si può supporre che la loro produzione si basi sullo stesso know-how[151].

Prodotto principale / accessorio: Il produttore del prodotto principale offre solitamente anche degli accessori complementari. Se un prodotto costituisce un complemento ragionevole al prodotto principale si è in presenza di un indizio di similarità[152].

Stessi canali di vendita[153]: In questo caso non possono essere determinanti i grandi distributori in quanto la loro offerta di prodotti è praticamente infinita[154]. Può invece essere presa in considerazione la vendita di prodotti in negozi specializzati unitamente ad altri indizi[155].

6.1.1.2 Indizi contro la similarità tra prodotti

Cerchie di destinatari diverse: Se i prodotti sono destinati a destinatari diversi la similarità va generalmente negata[156].

Canali di vendita separati: Canali di vendita separati indicano un know-how di produzione diverso e quindi solitamente una mancanza di similarità[157].

Prodotto principale / componente: Nella maggior parte dei casi non vi è similarità tra il prodotto principale e le componenti[158]. Ciò vale segnatamente per i prodotti complessi.

Materie prime / prodotti intermedi: Di norma le materie prime e i prodotti intermedi non sono simili ai prodotti finiti[159]. Un'eccezione può essere data quando le materie prime dal punto di

---

150 TAF B-3126/2010, consid. 6.1 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.); TAF B-2585/2020, consid. 4.4 – Happy-Cola / Happy Cola (fig.).

151 TAF B-1064/2019, consid. 4.2.2 e 4.2.4 – ECOWATER CHC / ECOAQUA.

152 TAF B-380/2020, consid. 2.2 e 4.3 – somfy (fig.) / COMFY.

153 TAF B-1808/2021, consid. 6.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.); TAF B-5404/2021, consid. 5.2 – VIFOR / VITOP.

154 TAF B-644/2011, consid. 3.5 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

155 TAF B-6822/2013, consid. 5.3.3 – MAMABEL / MAMARELLA.

156 TAF B-3126/2010, consid. 6.3.2 – CC (fig.) / Organic Glam OG (fig.).

157 TAF B-6804/2010, consid. 3.1 – zero (fig.) / ZERO35 EMMEBO (fig.); TAF B-5422/2019, consid. 3.2 – Canna (fig.) / Cannatonic.

158 TAF B-7505/2006, consid. 7 – Maxx (fig.) / max Maximum + value (fig.); TAF B-1064/2019, consid. 4.2.2 – ECOWATER CHC / ECOAQUA.

159 TAF B-5916/2015, consid. 4, 5.1 – LUX / LUTZ (fig.); TAF B-1342/2018, consid. 7.3 – [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE.

vista del pubblico hanno un'importanza tale per la qualità dei prodotti finiti che vengono inevitabilmente attribuiti al medesimo titolare del marchio[160].

6.1.2 Similarità tra servizi

Si presuppone la similarità se tra i servizi ci sono ad esempio corrispondenze a livello di scopo, conoscenze specialistiche e cerchie di destinatari[161]. Si tratta di determinare se c'è una responsabilità organizzativa unica e se i destinatari percepiscono i servizi come pacchetto di prestazioni coerente[162]. L'esistenza di semplici nessi tematici non basta. Alcuni nessi sono inevitabili, ma non per forza i servizi sono percepiti come simili nel senso che sono attribuiti a una stessa azienda. Se le cerchie interessate attribuiscono facilmente due diversi servizi a uno stesso titolare la similarità tra servizi è ammessa[163].

6.1.3 Similarità tra prodotti e servizi

La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio[164]. Il valore dei criteri di distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto[165]. A tale scopo è necessario verificare se il servizio riveste un'utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il servizio come un pacchetto unico di prestazioni[166]. Ad esempio, i servizi di manutenzione e riparazione che completano l'offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti (cosiddetto «servizio dopo vendita»)[167]. C'è similarità anche tra progettazione e sviluppo di hardware e software per computer della classe 42 da un lato e hardware e software per computer della classe 9 dall'altro. Questi ultimi sono infatti complessi sistemi tecnici sviluppati sia in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia per un uso di massa, il che comporta un importante lavoro di adattamento e parametrizzazione che rende difficile, se

[160] CRPI, sic! 2004, 418, consid. 5 – Resinex / Resinex; TAF B-1342/2018, consid. 5.5 – [Apfel] (fig.), APPLE / APPLE BOUTIQUE.

[161] TF, sic! 2015, 37, consid. 4.4 – Arthursgroup SA / Swiss Arthur Prod SA; TAF B-380/2020, consid. 2.2 – somfy (fig.) / Comfy.

[162] TAF B-5179/2012, consid. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); TAF B-3417/2020, consid. 5.4 – Hotel Tonight (fig.) / Verychic Tonight (fig.)

[163] TF B-3808/2021, consid. 2.2 con rinvii – TX group (fig.) / TX GROUP AG.

[164] TAF B-5179/2012, consid. 3.2 – TIVO / tivù sat HD (fig.); TAF B-1327/2019, consid. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

[165] TAF B-5145/2015, consid. 6.1.2 – The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL; TAF B-256/2020, consid. 4.3 – pasta ZARA (fig.) / ZARA.

[166] TF, sic! 2019, 495, consid. 2.3.4 – Tecton / Dekton; TAF B-1327/2019, consid. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

[167] TAF B-5179/2012, consid. 3.2 e 5.1 – TIVO / tivù sat HD (fig.); TAF B-7202/2014, consid. 6.1 e 6.2 – GEO / GEO influence.

non impossibile, delimitare lo sviluppo e la vendita del prodotto finito[168]. Tutti questi esempi sono accomunati dal fatto che dal punto di vista dei consumatori tra questi prodotti e servizi esiste un legame logico in termini di mercato che va oltre il semplice riferimento tematico e la semplice relazione funzionale[169].

Sono rilevanti soltanto i prodotti e i servizi effettivamente offerti dal titolare del marchio a titolo commerciale. Non vanno considerati i cosiddetti prodotti o servizi ausiliari finalizzati esclusivamente alla promozione della vendita del prodotto principale. Rientrano nei prodotti ausiliari i cataloghi, i prospetti, gli articoli pubblicitari, eccetera. Ad esempio, una compagnia di viaggio non può semplicemente estendere agli stampati (classe 16) la protezione di un marchio registrato solo per l'«organizzazione di viaggi» (classe 39), anche se i viaggi sono pubblicizzati per mezzo di cataloghi. Dunque una similarità tra «organizzazione di viaggi» e «stampati» andrebbe negata[170]. Non c'è similarità neppure tra singoli prodotti delle classi da 1 a 34 e il servizio «vendita al dettaglio» della classe 35, che secondo la classificazione di Nizza è «Il raggruppamento, per conto di terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente», ossia un tipo particolare di promozione dei prodotti[171]. I servizi di «vendita al dettaglio» e «vendita al dettaglio per corrispondenza» coprono unicamente la selezione e presentazione dell'inventario destinato alla vendita, non la vendita stessa. Secondo la prassi svizzera la distribuzione e la vendita dei prodotti fabbricati in un'azienda non sono attribuite al servizio di vendita al dettaglio, ma alla rispettiva classe di prodotti, a prescindere dal tipo di distribuzione[172].

6.2 Identità dei segni

Sussiste un'identità di segni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b quando i marchi sono assolutamente identici. Il criterio dell'identità va interpretato in maniera restrittiva.

6.3 Similitudine dei segni

I segni sono paragonati sulla base del registro[173]. Secondo la prassi del TF la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base

---

168 TAF B-259/2012, consid. 4.2 – FOCUS / AbaFocus; TAF B-1615/2014, consid. 4.6 – Gridstream AIM / aim (fig.); TAF B-2256/2019, consid. 6.3.1 – carl software (fig.) / TC CARL (fig.).

169 TAF B-2269/2011, consid. 6.5.2 – (fig.) / Bonewelding (fig.); TAF B-1327/2019, consid. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa.

170 TAF B-137/2009, B-341/2009, B-343/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON COMMODITIES MANAGEMENT (fig.), Diapason Commodities Index, DIAPASON / DIAPASON ROGERS COMMODITY INDEX; TAF B-5145/2015, consid. 6.3.4.2 – The SwissCellSpa EXPERIENCE (fig.) / SWISSCELL.

171 Cfr. anche Parte 2, n. 4.14, pag. 78; TAF B-2711/2016, consid. 4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

172 TAF B-1327/2019, consid. 4.2 – MOBALPA / Mobalpa con rinvii alla giurisprudenza europea; cfr. anche TF, sic! 2020, 25, consid. 2.2.2 – OTTO'S II.

173 TAF B-6628/2019, consid. 2.3 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.); TAF B-4714/2020, consid. 3.3 – DOLOCYL / DOLOCAN.

dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti rispettivamente servizi in questione[174]. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente[175]. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio[176].

L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali[177]. Anche l'aggiunta di un altro segno distintivo al marchio è insufficiente nel detto modo[178]. Questo modo di procedere genera associazioni sbagliate e dunque un rischio di confusione in senso lato. Un nuovo marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza modifiche e completandolo con l'aggiunta del proprio segno distintivo[179]. Quando un marchio anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva e percepito come un elemento indipendente nell'impressione d'insieme è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata solamente se il segno/l'elemento ripreso è integrato nel nuovo marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento indipendente in seno al segno più recente[180].

6.3.1 Marchi verbali

L'impressione d'insieme di un marchio verbale è determinata dall'effetto uditivo, dall'effetto visivo e dal senso[181]. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali[182]. L'effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali[183]. Sono indizi di una similitudine dei segni una sequenza vocale identica[184] nonché l'esistenza di una rima tra i segni a

[174] DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE.

[175] TAF B-3209/2017, consid. 3.5 – PARADIS / BLANC DU PARADIS, ROUGE DU PARADIS; TAF B-6628/2019, consid. 2.3 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

[176] DTF 121 III 377, consid. 2a – BOSS / BOKS; TAF B-5780/2009, consid. 3.4 – SEVIKAR / SEVCAD.

[177] TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.).

[178] TAF B-1077/2008, consid. 7.3 – SKY / SkySIM.

[179] TAF B-201/2009, consid. 6.5 – Atlantic (fig.) TISSOT ATLAN-T.

[180] TAF B-4612/2019, consid. 6.1 – HANA / Hanalytics (fig.); TAF B-6432/2019, consid. 5.1 – Giardino / giardino (fig.).

[181] TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG.

[182] TF, sic! 2008, 295, consid. 6.4.2 – sergio rossi (fig.) et al., Miss Rossi / Rossi (fig.); TAF B-2200/2021, consid. 5 con rinvii – HERVYYTA / Enhervyda (fig.).

[183] TAF B-5404/2021, consid. 2.2.2 – VIFOR / VITOP.

[184] TAF B-6732/2014, consid. 4.2.3 – CALIDA / CALYANA.

confronto[185]. L'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate[186]. I marchi puramente verbali sono protetti per ogni forma di riproduzione usuale nel commercio, compresi i tipi e le dimensioni comuni di caratteri, il corsivo e il grassetto, le varianti in maiuscolo e minuscolo, cosicché per determinare la similitudine dei segni puramente verbali non è in genere necessario prendere in considerazione le maiuscole e le minuscole[187]. Poiché l'inizio e la fine di una parola rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell'effetto uditivo e di quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane[188].

Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l'impressione d'insieme di un marchio verbale[189]. Oltre all'effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell'altro marchio vi sono minori probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili[190]. In tale contesto va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue ufficiali o, a contrario, che il senso dei marchi in conflitto sia direttamente riconoscibile in tutte le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni[191].

Nell'ambito dei marchi verbali è infine importante la lunghezza. Le parole brevi sono percepite più facilmente dal punto di vista acustico e ottico e sono quindi più facilmente assimilabili. Ciò riduce il rischio che il pubblico non ne colga le differenze. È dunque raro che i segni corti siano confusi a causa dell'ascolto o della lettura non corretti[192].

6.3.2 Marchi figurativi

In caso di contrapposizione di due marchi figurativi è necessario esaminare il rischio di confusione a livello della rappresentazione grafica e del senso[193]. La difficoltà principale

---

185 TAF B-6665/2010, consid. 9.2 – HOME BOX OFFICE / Box Office; TAF B-4864/2013, consid. 5.3 – OMEGA / OU MI JIA (fig.).

186 TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TAF B-3464/2020, consid. 2.5 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

187 TAF B-1306/2021, consid. 3.3.3 – YT / EYT (fig.).

188 TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE; TF, sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE.

189 TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.2 – APPENZELLER / Appenberger; TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.

190 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TAF B-2191/2018, consid. 8.4 – SMAC / LISSMAC.

191 TAF B-6099/2013, consid. 5.2.2 con rinvii – CARPE DIEM / carpe noctem; TAF B-7768/2015, consid. 8.4 – Capsa / CUPSY (fig.).

192 DTF 121 III 377, consid. 2b – BOSS / BOKS; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.2.1 – Tellco Holding / Tell et al.

193 TAF, sic! 2009, 33, consid. 4 – Herz (fig.) / Herz (fig.); TAF B-5557/2011, consid. 5.1 – (fig.) / (fig.); TAF B-6628/2019, consid. 2.3.2 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

risiede nel distinguere la similitudine inammissibile dalla semplice corrispondenza del motivo. Una corrispondenza del motivo astratto è ammessa nella misura in cui il marchio impugnato è costituito da una rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non è una semplice variazione o elaborazione del marchio opponente[194]. Anche in questo contesto sono rilevanti l'impressione d'insieme e gli elementi che vi si imprimono[195].

6.3.3 Marchi verbali/figurativi combinati

Per quanto riguarda i marchi che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l'elemento verbale o quello figurativo. Anche per i marchi verbali/figurativi combinati, in ultima analisi è decisiva l'impressione d'insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l'elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti[196]. Ad essere determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi[197]. Se un marchio contiene elementi dotati di carattere distintivo sia verbali sia figurativi, entrambi possono influire sulla memorabilità. Di conseguenza la sola similitudine dei segni dal punto di vista dell'elemento verbale o figurativo può di per sé determinare un rischio di confusione[198]. Se due segni presentano uno stesso elemento figurativo dotato di carattere distintivo, la presenza di un elemento verbale diverso non è in genere sufficiente per negare il rischio di confusione[199]. Qualora, tuttavia, l'elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata[200].

6.3.4 Marchi tridimensionali (marchi di forma)

In linea di massima i principi generali si applicano anche ai conflitti in materia di marchi tridimensionali. Bisogna tuttavia tenere conto delle particolarità di questo tipo di marchio. Il campo di protezione è tanto più ridotto quanto la forma è determinata dalla funzione tecnica o dallo scopo del prodotto e non si distingue chiaramente da altre forme correnti o usuali[201]. Se il marchio tridimensionale è composto da più elementi è necessario procedere ad un esame del valore di ciascuno degli elementi[202] volto a verificare quali di essi sono ammessi

---

194 TF, sic! 2020, 93, consid. 3.4.1 seg. – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); TAF B-6628/2019, consid. 2.3.2 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.).

195 TAF, sic! 2007, 914, consid. 6 – INWA International Nordic Walking Association (fig.) / Swiss Nordic Parc (fig.), NordicFitnessPoint.ch (fig.); TAF B-1176/2017, consid. 2.3 e 6 – (apple) [fig.], (leaf) [fig.] / j (fig.).

196 TF, sic! 2020, 93, consid. 3.4.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); TAF B-1808/2021, consid. 7.2.1 – ELLE / StrukturELLE (fig.).

197 TAF B-3808/2021, consid. 2.4.2 – TX group (fig.) / TX GROUP AG.

198 TAF B-6628/2019, consid. 2.3.1 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)

199 TAF B-6628/2019, consid. 6.6 – Polospieler (fig.) / U.S.A.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)

200 TAF B-6173/2018, consid. 5.2.3 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.); TF, sic! 2020, 93, consid. 3.4.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.).

201 Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

202 TF, sic! 2023, 119, consid. 8.3 – Goldhase II.

alla protezione e influiscono in modo determinante sull'impressione d'insieme[203]. Una corrispondenza degli elementi di forma non ammessi alla protezione, in linea di principio, non causa una similitudine dei marchi[204].

Può esistere anche una similitudine tra un marchio figurativo e un marchio tridimensionale. Di norma, tuttavia, la differenza della rappresentazione dimensionale condurrà a un effetto visivo diverso. La protezione dei marchi figurativi trova il suo limite laddove viene ripreso unicamente il motivo astratto del marchio figurativo, ma in forma divergente[205]. Non sussiste alcun rischio di confusione qualora il marchio tridimensionale venga riconosciuto quale rappresentazione indipendente dello stesso motivo e non come semplice variazione o elaborazione del marchio figurativo. La mera possibilità di un'associazione mentale in virtù della corrispondenza di senso non basta.

Una conseguenza di questo principio è che la similitudine di un marchio figurativo e di un marchio tridimensionale sussiste solo quando quest'ultimo costituisce una replica tridimensionale esatta del marchio figurativo[206]. Ciò presuppone che il marchio figurativo sia rappresentato in modo tale da poter essere memorizzato come rappresentazione tridimensionale[207].

6.4 Rischio di confusione

6.4.1 Rischio di confusione diretto

L'esame del rischio di confusione si fonda sull'iscrizione nel registro purché non ci siano limitazioni derivanti dall'invocazione del mancato uso[208] e non sulle modalità (correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato[209]. Il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando la similitudine tra i marchi rischia di creare una confusione presso le cerchie commerciali determinanti e che questi attribuiscano i prodotti o i servizi sui quali figura uno dei due segni al titolare del marchio sbagliato[210]. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio[211].

---

[203] CRPI, sic! 2006, 35, consid. 4 – Käserosette (marchio tridimensionale) / Käserosette (fig.).

[204] Cfr. anche DTF 135 III 446, consid. 6.3.4 e 6.5 – Maltesers (fig.) / KitKat POP CHOC (fig.).

[205] IPI, sic! 1998, 481 – "Pincettes de Poisson" (marchio tridimensionale).

[206] IPI, sic! 1998, 481, consid. 10 – "Pincettes de Poisson" (marchio tridimensionale).

[207] Negato nella decisione di opposizione del 13 maggio 1998 (W1746), sic! 1998, 481 – "Pincettes de Poisson" (marchio tridimensionale).

[208] TAF B-2354/2016, consid. 3.2.1 – Allianz / Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung ; TAF B-531/2013, consid. 2.2 – Gallo / Gallay [fig.], con rinvii.

[209] TAF B-4260/2010, consid. 5.1, 7 e 8.1.1 – BALLY / BALU (fig.); TAF B-1396/2011, consid. 2.5 – TSARINE / CAVE TSALLINE (fig.); TAF B-5641/2012, consid. 7.1.2 – NOBIS / NOVIS ENERGY (fig.); TF, sic! 2022, 34, consid. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.

[210] TAF B-4669/2019, consid. 3.1 – Carglass (fig.) / CARGEST (fig.).

[211] DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 476, consid. 2d – Radion / Radomat.

6.4.2 Rischio di confusione indiretto

La giurisprudenza ammette altresì un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi ma suppone associazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente[212].

6.5 Interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e servizi

L'esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell'ambito della similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall'altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione[213].

Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso[214] e viceversa. In questo contesto si parla di interazione[215]. Qualora già dall'esame risulti che i prodotti o i servizi non sono simili, nella procedura di opposizione il rischio di confusione è escluso. In tal caso la similitudine dei segni non va più verificata[216].

6.6 Grado di attenzione

È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti[217]. La formulazione delle liste di prodotti e servizi non consente in genere un posizionamento univoco; in questi casi si presuppone dunque un grado di attenzione medio[218].

---

[212] TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 con rinvii – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 382, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-5061/2019, consid. 2.4 – POPPIT'S / POPCHIPS; TAF B-3239/2021, consid. 2.1 – STOPLANNER / STOA.

[213] TF, sic! 2020, 93, consid. 3.3.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; DTF 122 III 385, consid. 1 – Kamillosan / Kamillan; TAF B-4714/2020, consid. 3.1 – DOLOCYL / DOLOCAN.

[214] TF, sic! 2022, 34, consid. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.; DTF 128 III 96, consid. 2c – ORFINA; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan.

[215] TAF B-3808/2021, consid. 2.4.2 – TX group (fig.) / TX GROUP AG; TAF B-2200/2021, consid. 2.1 – HERVYYTA / Enhervyda (fig.); TAF B-6732/2014, consid. 2.1 – CALIDA / CALYANA.

[216] TAF B-644/2011, consid. 4 – Dole (fig.) / Dole (fig.).

[217] TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.; TF, sic! 2012, 106, consid. 2.2.4 – APPENZELLER / Appenberger; DTF 122 III 382, consid. 3a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-3464/2020, consid. 3.1 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[218] TF, sic! 2020, 93, consid. 3.3.1 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.); TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente richiesti con un maggiore grado di attenzione rispetto ai prodotti di uso quotidiano sia dalle cerchie specializzate sia dai consumatori finali, a prescindere da un eventuale obbligo di prescrizione[219]. Lo stesso vale per servizi delle classi 35 (servizi di gestione aziendale, amministrativi e pubblicitari) e 36 (servizi bancari, finanziari, di transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi), poiché in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri[220]. La situazione è analoga per servizi delle classi 42 (servizi scientifici e industriali), che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto economico più stretto[221]. Di servizi d'intrattenimento e di formazione (classe 41) si fruisce per contro con una certa regolarità, che comporta un grado di attenzione normale[222]. Lo stesso vale per i servizi medici e i servizi di igiene e bellezza della classe 44, che sono destinati a un pubblico ampio e interessato che ne fa richiesta con un grado di attenzione medio[223]. I prodotti della classe 9, in particolare i supporti per dati, i software per computer, gli apparecchi per l'elaborazione di dati e i computer sono destinati a un pubblico abituato ai media e al loro consumo, ma anche a cerchie specializzate che li acquistano a fini commerciali. L'acquisto di questi prodotti è associato a un grado di attenzione leggermente maggiore poiché si tratta di acquisti soggetti a una verifica in termini di funzionalità e dotazione[224]. Prodotti della classe 14 (orologi e gioielli) possono essere acquistati con grande cura se si tratta di articoli di lusso, oppure quasi come articoli di uso quotidiano se si tratta di bigiotteria, per cui si presuppone un grado di attenzione medio[225]. Per quel che concerne gli orologi il TF ha precisato che, benché in ragione della designazione astratta dei prodotti si presupponga in genere un grado di attenzione medio, occorre considerare che i destinatari controllano e provano anche gli orologi meno cari prima dell'acquisto e che pertanto il grado di attenzione è almeno leggermente maggiore[226]. Si stima un grado d'attenzione medio anche per l'acquisto di bevande alcoliche (classe 33): pur essendo acquistati da un numero ridotto di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale

[219] TAF B-5404/2021, consid. 4 – VIFOR / VITOP; TAF B-2200/2021, consid. 3 – HERVYYTA / Enhervyda.

[220] TF, sic! 2022, 34, consid. 6.6.1 – Tellco Holding / Tell et al.; TAF B-429/2022, consid. 3 – Zwei Kreise (fig.) / Savl (fig.); TAF B-4311/2019, consid. 5.1 seg. – DPAM / DMAP; TAF B-1009/2010, consid. 3.3.1 e 3.3.2 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank (fig.).

[221] TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[222] TAF B-970/2019, consid. 4.2 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.); TAF B-3012/2012, consid. 4.2.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[223] TAF B-5868/2019, consid. 3.2 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA.

[224] TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall (fig.); TAF B-6761/2017, consid. 3.2 – Qnective und Qnective (fig.) / Q qnnect (fig.).

[225] TAF B-2717/2015, consid. 3.1 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON; TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.).

[226] TF, sic! 2020, 93, consid. 3.3.2 – Armani-Adler (fig.) / Glycine (fig.).

con un grado di attenzione normale[227]. Lo stesso vale per i prodotti della classe 34: in quanto prodotti voluttuari le sigarette, il tabacco e gli articoli per fumatori si rivolgono a un ampio pubblico, dal quale non ci si può attendere un grado d'attenzione particolare per quanto riguarda l'esame delle differenze tra i marchi[228]. A differenza dei beni di massa di uso quotidiano, i prodotti della classe 25 (abbigliamento) tendono a essere acquistati con un grado d'attenzione lievemente maggiore poiché di regola vengono provati prima di essere comprati[229]. Sono considerati prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso derrate alimentari delle classi 39 e 30[230], bevande della classe 32[231] e saponi e cosmetici della classe 3[232].

6.7 Forza distintiva

Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente[233]. Sono considerati deboli, segnatamente, i marchi i cui elementi essenziali sono banali oppure presentano una stretta somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente[234]. Il solo fatto che un segno è dotato di significato non consente di concludere automaticamente che si tratta di un segno debole; la forza di un (elemento del) segno è compromessa solo se il significato è descrittivo in relazione con i prodotti e servizi rivendicati[235].

Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si

---

[227] TAF B-1105/2021, consid. 3.3.2 seg. – Kris (fig.) / KISS; TAF B-3072/2021, consid. 3.2 con rinvii – PRINZ / PRINZENHAUS.

[228] TAF B-4728/2014, consid. 3.3 – WINSTON / Wilson; TAF B-2630/2012, consid. 4.2.2 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS.

[229] TAF B-1342/2018, consid. 6.2 – APPLE / APPLE BOUTIQUE; TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA.

[230] TF, sic! 2002, 522, consid. 2.3 – Activia / Acteva; TAF B-5557/2011, consid. 7 – (fig.) / (fig.); TAF B-5061/2019, consid. 3.2 – POPPIT'S / POPCHIPS.

[231] DTF 126 III 315, consid. 6b – RIVELLA / apiella; TAF B-444/2022, consid. 3 – RED BULL / RED DRAGON; TAF B-4104/2021, consid. 4.2 – CAPRI-SUN / PRISUN.

[232] TAF B-5868/2019, consid. 3.1 – NIVEA (fig.) / NEAUVIA; TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU (fig.) con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan.

[233] In merito si veda anche la prassi comune del Programma di convergenza dell'EUIPO concernente l'impatto sul rischio di confusione di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole (PC5) che corrisponde, per quanto al risultato, alla prassi dell'IPI e i cui criteri possono essere applicati. Altre informazioni sono reperibili sul sito https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

[234] TF, sic! 2022, 34, consid. 6.5 – Tellco Holding / Tell et al.; TF, sic! 2011, 666, consid. 5.1 – R RSW Rama Swiss Watch (fig.) / RAM Swiss Watch AG; TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner.

[235] TAF B-6222/2019, consid. 9.2 – CRUNCH / TIFFANY CRUNCH N CREAM; TAF B-3012/2012, consid. 7.1.1 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

estende all'elemento appartenente al dominio pubblico[236,237]. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti[238]. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell'uso o all'intensità dell'attività pubblicitaria e l'elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione estesa del marchio[239]. All'occorrenza possono essere prese in considerazione altre circostanze quali l'uso dell'elemento di dominio pubblico quale marchio di serie[240].

Ciò non significa tuttavia che è possibile fare completamente astrazione degli elementi verbali deboli o appartenenti al dominio pubblico[241]. Anche questi possono infatti influire sull'impressione d'insieme[242]. Benché l'ammissione alla protezione di un marchio non possa dipendere da singoli elementi appartenenti al dominio pubblico[243], questi ultimi vanno considerati sotto il profilo del loro impatto sull'impressione d'insieme per evitare che il confronto tra i segni si riduca a un esame di elementi considerati singolarmente[244]. Non bisogna perdere di vista l'interazione degli elementi del marchio nella percezione d'insieme delle cerchie commerciali interessate[245], né l'impressione d'insieme determinante dei marchi. Nella valutazione complessiva occorre in particolare considerare se i segni a confronto presentino elementi esclusi dalla protezione nella stessa posizione[246], qualora non traggano la loro forza distintiva da un unico elemento, ma da una combinazione di elementi individualmente deboli e abbiano quindi una struttura simile[247].

Con l'opposizione possono essere fatti valere soltanto motivi relativi d'esclusione di cui all'articolo 3 capoverso 1 LPM. Ciò non esclude, tuttavia, nel quadro dell'esame del rischio di confusione, di verificare il contenuto distintivo e pertanto il campo di protezione di un

---

[236] TAF B-2554/2021, consid. 6.6 – CANNABE / CANNAMIGO; TAF B-3464/2020, consid. 2.7 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.).

[237] Cfr. nota 233.

[238] TAF B-3757/2011, consid. 5.9 – WeightWatchers (fig.) / WatchWT (fig.); CRPI, sic! 2007, 537, consid. 11 e 12 – Swissair / swiss (fig.); TAF B-3064/2010, consid. 6.6 – (fig.) / (fig.).

[239] TF, sic! 2015, 238, consid. 3 – Think / Think Outdoors; Think Weinbrenner; TAF B-3464/2020, consid. 2.8 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.); TAF B-6173/2018, consid. 6.4 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.).

[240] DTF 127 III 160, consid. 2d/bb – Securitas (fig.); TAF B-87/2020, consid. 2.4 – e (fig.) / pick e bike (fig.); TAF B-1084/2020, consid. 6 e 6.3.1 segg. – INVISALIGN / SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.).

[241] DTF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan; TAF B-970/2019, consid. 6.1 – clever fit (fig.) / CLEVERFIT (fig.).

[242] DTF 122 III 382, consid. 5b – Kamillosan / Kamillan; TAF B-1481/2015, E. 6.2.1 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.); TAF B-684/2017, consid. 4.2.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners.

[243] TAF B-3464/2020, consid. 2.7 – ÄGERIBIER / Ägeribier (fig.);TAF B-1481/2015, consid. 10.1.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.).

[244] TAF B-2711/2016, consid. 7.4 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

[245] TAF B-7202/2014, consid. 4.7 – GEO / Geo influence.

[246] TAF B-6173/2018, consid. 6.5 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.); TAF B-2711/2016, consid. 6.2 – THE BODY SHOP, THE BODY SHOP (fig.) / THEFACESHOP (fig.).

[247] TAF B-1481/2015, consid. 11.3.2.2 – ice watch (fig.) / NICE watch (fig.).

marchio. Senza un accertamento del campo di protezione del marchio anteriore il rischio di confusione non può essere valutato neppure nella procedura di opposizione[248]. La registrazione di un marchio non dice nulla sulla sua forza distintiva in quanto, secondo la giurisprudenza del TF, nell'esame dei motivi assoluti d'esclusione ai sensi dell'articolo 2 lettera a LPM, vanno registrati i casi limite[249].

L'ammissione di una forza distintiva accresciuta o ridotta rappresenta un apprezzamento giuridico e di conseguenza deve essere esaminata d'ufficio. Occorre distinguere se debba essere constatata una forza distintiva ridotta o accresciuta. Siccome anche i cosiddetti marchi «deboli» sono (devono essere) registrati, nell'ambito dell'opposizione l'IPI deve poter valutare e constatare l'eventuale forza distintiva ridotta del marchio opponente. A tale scopo l'IPI esegue ricerche nei dizionari, nei lessici generici e in Internet. Alle parti viene accordato il diritto di audizione giusta l'articolo 29 PA circa le ricerche che non dimostrano un fatto evidente o che le parti non devono mettere in conto (p.es. ricerche in lessici specializzati, ricerche in Internet)[250].

I marchi conosciuti[251] beneficiano di una forza distintiva accresciuta[252]. Nella procedura di opposizione la valutazione di una forza distintiva accresciuta può essere ammessa d'ufficio soltanto in maniera limitata. Spesso l'opponente afferma che il marchio opponente è conosciuto e dunque ha una forza distintiva accresciuta senza presentare all'IPI i documenti necessari. Se l'IPI non dispone di riferimenti che indichino che si tratta effettivamente di un marchio conosciuto non basta semplicemente invocare la presunta notorietà[253]. Chi rivendica una forza distintiva accresciuta per il proprio marchio deve, per vederla accolta, rendere la rivendicazione verosimile presentando documenti a dimostrazione dell'uso prolungato del marchio e di un'intensa attività pubblicitaria[254]. Anche i dati di vendita e l'ammontare delle spese pubblicitarie possono documentare un uso intensivo[255]. Un'eccezione è possibile unicamente per i marchi notoriamente conosciuti (quali p.es. il marchio «Coca-Cola» per le bibite). Se l'opponente non è in grado di dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della carenza di prove e l'IPI si basa sul carattere distintivo originario del marchio[256].

---

[248] DTF 122 III 382, consid. 2a – Kamillosan / Kamillan; TAF B-317/2010, consid. 3.3 e 6 – Lifetex / LIFETEA.

[249] DTF 130 III 328, consid. 3.2 – Braccialetto d'orologio (marchio tridimensionale); cfr. Parte 5, n. 3.7 pag. 115.

[250] Cfr. anche CRPI, sic! 2005, 199, consid. 2 – Lipton Ice Tea / Nes Fusion.

[251] L'espressione «imposto nel commercio» utilizzata dal Tribunale federale è problematica in quanto può essere confusa con l'espressione «marchio imposto» ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM.

[252] TAF B-2232/2019, consid. 5.2 e 6.3 – JB Blancpain (fig.) / Reapain (fig.); TAF B-4260/2010, consid. 9.2 – BALLY / BALU (fig.).

[253] TAF B-3012/2012, consid. 7.1.3.2 – PALLAS / Pallas Seminare (fig.).

[254] TAF B-1064/2019, consid. 6.2.2 – ECOWATER CHC / ECOAQUA; TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 e 6.1.3.3 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.).

[255] TAF B-1306/2021, consid. 3.4 – YT / EYT (fig.).

[256] TAF B-4104/2021, consid. 7.4.4 – CAPRI-SUN / PRISUN; TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 – RICHARD MILLE / Richard Man (fig.); TAF B-4538/2017, consid. 14.3 - MONSTER REHAB,

La forza distintiva del cosiddetto «marchio imposto» si esamina analogamente a quella dei segni dal carattere originario distintivo. Il fatto che un marchio sia registrato come «marchio imposto» non fornisce indicazioni sul campo di protezione[257]. Di per sé l'imposizione nel commercio significa semplicemente che un marchio viene percepito come indicazione di provenienza aziendale in virtù del suo uso. Ciò non giustifica tuttavia un campo di protezione esteso[258].

7. Conclusione della procedura (decisione su opposizione)

Se l'opposizione è fondata, è accolta parzialmente o totalmente e la registrazione è parzialmente o totalmente revocata; in caso contrario l'opposizione è respinta (art. 33 LPM).

8. Notificazione della decisione

8.1 Opposizione contro un marchio svizzero

Se è impugnato un marchio svizzero, la decisione è notificata al titolare o al suo rappresentante in Svizzera oppure eventualmente al designato recapito in Svizzera (la data della notificazione corrisponde alla data che figura sulla ricevuta dell'invio per raccomandata).

Se la decisione non può essere notificata, è pubblicata nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA). In questo caso la data di notificazione coincide con la data di pubblicazione.

8.2 Peculiarità procedurali per le registrazioni internazionali

Se è impugnata una registrazione internazionale, il resistente ha sede o domicilio all'estero e deve designare un recapito in Svizzera rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera (art. 42 LPM).

8.2.1 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui non esistono motivi assoluti d'esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene sempre emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito o un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. Nel suddetto rifiuto provvisorio vengono fatti valere solo i motivi relativi d'esclusione. Se non viene designato un recapito rispettivamente un rappresentante entro i termini, il resistente è escluso dalla procedura (art.

MONSTER ENERGY ZERO ULTRA, MUSCLE MONSTER / nickelodeon BLAZE AND THE MONSTER MACHINES (fig.).

[257] TAF B-361/2021, consid. 2.3 – Valser (fig.) / Valser Bier – Das Original Bernstein Oberbräu; TAF B-7017/2008, consid. 5.2 – PLUS / ++PLUSPLUS++ (fig.).

[258] TAF B-3706/2016, consid. 8.2 – PUPA / Fashionpupa; TAF B-2521/2018, consid. 7.3 – MICASA / SWICASA; TAF B-6173/2018, consid. 6.3 – World Economic Forum (fig.) / Zurich Economic Forum (fig.).

21 cpv. 2 OPM). Il resistente può tuttavia designare ulteriormente un recapito in Svizzera (art. 11*b* cpv. 1 PA).

Se il resistente non designa un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera, la decisione gli è notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale (art. 36 lett. a e b PA)[259] o mediante l'OMPI in applicazione della regola 23bis Res (cfr. Parte 1, n. 7.4.4, pag. 51). Una volta che la decisione è cresciuta in giudicato, in funzione della decisione sull'opposizione viene trasmessa all'OMPI una «déclaration d'octroi de la protection», una «déclaration de refus total» o una «déclaration d'octroi partiel de la protection».

8.2.2 Opposizione contro una registrazione internazionale per cui esistono motivi assoluti d'esclusione

Per motivi tecnico-procedurali, inizialmente viene emesso un rifiuto provvisorio della protezione («refus provisoire»), nel quale il resistente è sollecitato a designare un recapito rispettivamente un rappresentante con sede o recapito in Svizzera. In questo rifiuto provvisorio vengono fatti valere i motivi relativi e assoluti d'esclusione.

In linea di principio sono trattati prima i motivi assoluti d'esclusione e la procedura di opposizione è formalmente sospesa.

A fini di semplificazione, di seguito è illustrato solo il caso più frequente in cui i motivi relativi e assoluti di esclusione concernono gli stessi prodotti e servizi della registrazione internazionale impugnata.

8.2.2.1 Designazione tempestiva di un recapito rispettivamente di un rappresentante

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante è osservato, e il marchio, finalmente, può essere ammesso per intero o parzialmente in relazione a motivi assoluti d'esclusione (cfr. Parte 5, n. 3.2, pag. 110 segg.), tale decisione è trasmessa al recapito rispettivamente al rappresentante e la procedura d'opposizione è proseguita.

Se i motivi assoluti d'esclusione sono mantenuti completamente o parzialmente, tale decisione è notificata al recapito rispettivamente al rappresentante (rinviando alla possibilità di ricorso in virtù dell'art. 33 lett. e LTAF). Se non è presentato ricorso entro il termine, la procedura di opposizione è stralciata poiché priva di oggetto oppure proseguita per i prodotti e servizi non rifiutati. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell'esito della procedura di ricorso.

8.2.2.2 Mancanza della designazione di un recapito rispettivamente di un rappresentante entro i termini

Se il termine prescritto al momento del rifiuto provvisorio per designare un recapito rispettivamente un rappresentante non è osservato, è emesso un rifiuto definitivo per motivi

[259] CRPI, sic! 1999, 423, consid. 3 – Patek Philippe / Grand Philippe Genève.

assoluti d'esclusione (cfr. Parte 1, n. 4.3, pag. 26)[260]. Se tale decisione non è impugnata e se non è presentata una domanda di proseguimento della procedura, la procedura di opposizione (dopo circa sette mesi) è stralciata poiché priva di oggetto. In caso contrario, la procedura di opposizione è ripresa in funzione dell'esito della procedura di ricorso o del proseguimento della procedura. La decisione di stralcio è notificata all'opponente tramite pubblicazione nel Foglio federale o mediante l'OMPI in applicazione della regola 23bis Res (cfr. Parte 1, n. 7.4.4, pag. 51).

9. Casistica

Tutte le decisioni materiali emesse dal 1° luglio 2008 sono consultabili nell'Assistenza all'esame dell'IPI (https://ph.ige.ch/ph/).

[260] Segnatamente in virtù dell'art. 42 LPM, degli art. 16 e 17 OPM - con rinvio alla possibilità di ricorso e proseguimento della procedura ai sensi degli art. 33 lett. e LTAF e 41 LPM.

Parte 7 – Procedura di cancellazione per mancato uso

1. Introduzione

Per mezzo della procedura di cancellazione per mancato uso ai sensi dell'articolo 35*a* LPM, chiunque ha la possibilità di richiedere la cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio in conformità con l'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi gravi motivi per il mancato uso.

La procedura di cancellazione secondo l'articolo 35*a* e seguenti LPM è una procedura di natura sommaria[1] più semplice ed economica della procedura civile[2]. Per tutelare l'interesse pubblico a un registro aggiornato e corretto, la procedura di cancellazione è tesa ad agevolare la cancellazione dei marchi non validi a determinate condizioni[3]. In virtù degli articoli 35*a* capoverso 1 e 35*b* capoverso 1 LPM la procedura di cancellazione verte unicamente sull'esame dell'uso del marchio secondo l'articolo 11 LPM o dei motivi addotti per giustificare il mancato uso[4]. La nullità del segno impugnato per motivi assoluti d'esclusione o motivi diversi dall'uso perpetuante la tutela del diritto al marchio o dal mancato uso del marchio è determinata nel quadro di una procedura per nullità dinanzi a un tribunale civile.

Quale elemento del principio della buona fede, il divieto dell'abuso di diritto è in linea di massima valido per tutto l'ordinamento giuridico[5]. Come nella procedura di opposizione, nella procedura di cancellazione l'abuso di diritto può essere fatto valere solo in relazione con argomentazioni attinenti alla procedura stessa (cfr. in merito alla procedura di opposizione: Parte 6, n. 1, pag. 263)[6]. Poiché in virtù dell'articolo 35*a* capoverso 1 LPM chiunque può presentare una domanda di cancellazione, è ipotizzabile che siano presentate domande abusive[7]. Il legislatore ha quindi previsto due misure per contrastare le domande abusive[8]: La domanda di cancellazione deve contenere una motivazione[9] che renda in particolare

[1] Cfr. Messaggio «Swissness», pag. 7498.

[2] TAF B-2382/2020, consid. 2.3 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-2627/2019, consid. 3.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; entrambe con rinvio al Messaggio «Swissness», pag. 7425 segg.

[3] TAF B-2382/2020, consid. 2.3 – PIERRE DE COUBERTIN.

[4] Cfr. TAF B-2382/2020, consid. 2.4 e 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN.

[5] TAF B-2382/2020, consid. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[6] TAF B-2382/2020, consid. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-2627/2019, consid. 6.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; entrambe con rinvio a TAF B-5129/2016, consid. 5 – Chrom-Optics / Chrom-Optics.

[7] TAF B-2382/2020, consid. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[8] Cfr. TAF B-2382/2020, consid. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[9] Questo obbligo di sostanziare distingue la procedura di cancellazione svizzera dalla «domanda di decadenza» prevista dal diritto dei marchi europeo nell'ambito della quale la domanda deve essere motivata (è sufficiente indicare la disposizione legale) ma non occorre rendere verosimile il mancato uso del marchio (cfr. TAF B-2627/2019, consid. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S).

verosimile[10] il mancato uso (cfr. art. 24*a* lett. d OPM). La tassa è fissata in modo da avere un effetto dissuasivo[11]. Qualora nella procedura di opposizione l'eccezione del mancato uso non sia stata fatta valere contro il marchio opponente, la domanda di cancellazione presentata parallelamente non è tuttavia per forza abusiva[12].

2. Condizioni procedurali e legittimazione attiva

Chiunque può presentare una domanda di cancellazione di un marchio per mancato uso[13] (art. 35*a* cpv. 1 LPM; per ulteriori dettagli sulla legittimazione attiva cfr. Parte 1, n. 3.1.3.1.3, pag. 22). Ciò è riconducibile all'interesse pubblico a disporre di registri aggiornati e corretti[14]. Un marchio registrato ma non utilizzato è privo di protezione poiché non adempie (più) la funzione distintiva e di provenienza prevista[15], generando incertezza giuridica[16]. Per questo motivo la procedura di cancellazione è impostata come mezzo di ricorso popolare e chiunque è legittimato a presentare una domanda di cancellazione[17]. L'opponente non è chiamato a dimostrare un interesse particolare o l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto[18]. La procedura amministrativa di cancellazione davanti all'IPI non conosce la condizione per agire propria del processo civile dell'interesse giuridicamente protetto privato come «legittimazione attiva»[19].

La domanda di cancellazione può riguardare sia una registrazione svizzera sia una registrazione internazionale protetta in Svizzera e può essere presentata, al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35*a* cpv. 2 lett. a e b LPM) (cfr. anche Parte 7, n. 2.4, pag. 267).

---

[10] La soluzione svizzera rappresenta una via di mezzo tra quella prevista dal diritto tedesco, secondo cui è sufficiente chiedere la cancellazione, e quella europea, secondo cui spetta al titolare provare l'uso effettivo del proprio marchio (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 – SWISSVOICE).

[11] TAF B-2382/2020, consid. 2.4 – PIERRE DE COUBERTIN.

[12] Cfr. TAF B-65/2021, consid. 3.9 – VISARTIS.

[13] TF 4A_464/2022, consid. 3.2 - TRILLIUM; TF 4A_509/2021, consid. 2 – UNIVERSAL GENEVE.

[14] TAF B-2382/2020, consid. 2.2 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.3 – VISARTIS; TAF B-2627/2019, consid. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; tutte con rinvio al Messaggio «Swissness», pag. 7430, 7498.

[15] TAF B-2382/2020, consid. 2.2 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.3 – VISARTIS; TAF B-2627/2019, consid. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S; tutte con rinvio a DTF 139 III 424, consid. 2.2.1 – Mondaine Watch e DTF 130 III 267, consid. 2.4 – Tripp Trapp.

[16] TAF B-2627/2019, consid. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S con rinvio a DTF 140 III 297, consid. 5.2 – Keytrader.

[17] TAF B-2627/2019, consid. 5.1 – SHERLOCK, SHERLOCK'S con ulteriori rinvii.

[18] Cfr. TAF B-605/2021, consid. 5.1 – TRILLIUM; TAF B-2153/2020, consid. 3.4 – SWISSVOICE; TAF B-2382/2020, consid. 2.4.2 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-2627/2019, consid. 5.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[19] Cfr. TAF B-2627/2019, consid. 6.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S con rinvio agli art. 52 e 55 LPM e DTF 120 II 144, consid. 2a – Yeni Raki.

2.1 Domanda di cancellazione

La domanda di cancellazione deve essere presentata per iscritto in due esemplari e deve essere firmata. Può essere inoltrata per e-mail all'indirizzo tm.admin@ekomm.ipi.ch. In questo caso non è necessario trasmettere due esemplari.

La domanda di cancellazione deve contenere (art. 24*a* lett. a–e OPM):

a) i cognomi e nomi oppure la ragione commerciale nonché l'indirizzo dell'opponente;

b) il numero della registrazione del marchio di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio, ossia del resistente;

c) una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione;

d) una motivazione della domanda di cancellazione, che renda in particolare verosimile il mancato uso;

e) i rispettivi mezzi di prova (cfr. in merito Parte 7, n. 4.1, pag.271).

Una domanda di cancellazione per mancato uso può anche essere presentata in parallelo a una procedura di opposizione (cfr. Parte 1, n. 6.1, pag. 44). La procedura di cancellazione e la procedura di opposizione sono indipendenti l'una dall'altra anche se vertono sullo stesso marchio. La procedura di cancellazione serve l'interesse pubblico a disporre di registri aggiornati e corretti (cfr. Parte 7, n. 2, pag. 265). L'eccezione del mancato uso influisce in linea di principio solo sulla procedura di opposizione in questione[20].

Una domanda di cancellazione presentata dal resistente soggiace agli stessi criteri di ricevibilità previsti per una domanda di cancellazione presentata da una terza parte. Di conseguenza, l'opponente che è al contempo resistente nella procedura di opposizione è segnatamente tenuto a pagare la tassa di cancellazione e a rendere verosimile il mancato uso; non può limitarsi a invocare il mancato uso del marchio.

Qualora sia presentata una domanda di cancellazione in parallelo a una procedura di opposizione, giusta l'articolo 23 capoverso 4 OPM l'IPI può sospendere la procedura di opposizione e decidere dapprima in merito alla domanda di cancellazione per mancato uso (Parte 6, n. 4.2, pag. 235). [21] Nel caso di una cancellazione totale della registrazione oggetto della domanda di cancellazione, in linea di principio la procedura di opposizione diviene irricevibile poiché non si fonda più su un marchio anteriore[22]. Per contro, se la domanda di cancellazione è accolta solo parzialmente, l'IPI tratta l'opposizione sulla base del marchio parzialmente cancellato.

[20] Cfr. TAF B-65/2021, consid. 3.9 – VISARTIS.

[21] Cfr. TAF B-65/2021, consid. 3.9 – VISARTIS.

[22] Cfr. Parte 6, n. 2.4, pag. 228.

2.2 Conclusioni

Dalle conclusioni deve emergere che viene chiesta la cancellazione per mancato uso di un determinato marchio in una determinata misura (cfr. art. 24*a* lett. c OPM). Qualora la domanda di cancellazione si riferisca solo a una parte dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio impugnato è registrato, i prodotti e/o servizi in questione devono essere indicati singolarmente. Dalla massima dispositiva risulta che una limitazione della domanda di cancellazione a singoli prodotti e/o servizi è ammessa anche dopo l'avvio della procedura.

Se la domanda di cancellazione riguarda solo una parte dei prodotti e/o servizi registrati, nella stessa l'opponente deve precisare in che misura è chiesta la cancellazione (art. 24*a* lett. c OPM). I prodotti e/o servizi per i quali è impugnato il marchio devono essere indicati nella lingua dell'iscrizione nel registro. Nell'ambito delle registrazioni internazionali l'IPI ha stabilito che la lista dei prodotti e dei servizi deve essere presentata in francese (art. 47 cpv. 3 OPM, regola 6.1)a) e 2) Res). La stessa regola si applica per analogia alle domande di cancellazione di prodotti e/o servizi. Nel quadro delle procedure di cancellazione per mancato uso contro registrazioni internazionali i prodotti e/o servizi di cui è chiesta la cancellazione vanno quindi sempre indicati in francese.

In caso di ambiguità delle conclusioni, all'opponente viene assegnato un breve termine supplementare entro cui precisarle (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Nell'eventualità di una scadenza inutilizzata del termine non si entra nel merito della domanda di cancellazione.

2.3 Motivazione della domanda di cancellazione e mezzi di prova

La domanda di cancellazione deve essere motivata, in particolare rendendo verosimile il mancato uso ai sensi degli articoli 11 e 12 LPM (art. 24*a* lett. d OPM). Pertanto la domanda deve essere corredata dai mezzi di prova a sostegno della verosimiglianza del mancato uso (art. 24*a* lett. e OPM) (cfr. anche n. 4.1, pag. 271).

Qualora non siano presentate motivazioni o non siano prodotti mezzi di prova appropriati, all'opponente viene assegnato un termine supplementare per porvi rimedio (in merito ai termini cfr. Parte 1, n. 5.5, pag. 31). Se il difetto non è eliminato entro il termine supplementare, non si entra nel merito della domanda di cancellazione.

2.4 Termine per la presentazione della domanda di cancellazione

La domanda di cancellazione può essere presentata al più presto cinque anni dopo la scadenza del termine di opposizione o, in caso di opposizione, cinque anni dalla fine della procedura di opposizione (art. 35*a* cpv. 2 lett. a e b LPM).

Per i marchi svizzeri, le informazioni pubblicate in Swissreg permettono di determinare a partire da quale data è possibile presentare una domanda di cancellazione per mancato uso (a questo riguardo cfr. Parte 6, n. 4.3, pag. 235).

Per le registrazioni internazionali l'inizio del termine varia a seconda che sia stato notificato o meno un rifiuto provvisorio di protezione (art. 50*a* OPM). Se non è stato emesso alcun rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere dopo la scadenza del termine a

disposizione dell'IPI per la notifica del rifiuto provvisorio di protezione (art. 5.2) PM)[23] o con la notifica della dichiarazione di concessione della protezione (regola 18ter 1) Res[24])[25]. Se è stato emesso un rifiuto provvisorio, il termine di cinque anni inizia a decorrere nel momento in cui la procedura concernente la protezione in Svizzera è chiusa con decisione passata in giudicato.

Giusta l'articolo 35*a* capoverso 1 LPM l'IPI non entra nel merito di una domanda di cancellazione presentata prima della scadenza di tali termini.

2.5 Tassa di cancellazione per mancato uso

La tassa deve essere pagata entro il termine fissato dall'IPI. Si tratta di un importo forfettario che non è calcolato in funzione del lavoro svolto nella singola procedura.

Se la tassa non è pagata entro il termine fissato (in merito alle condizioni di pagamento e all'osservanza dei termini di pagamento cfr. Parte 1, n. 11.3, pag. 54), la domanda di cancellazione è considerata non presentata e non si procede all'entrata in materia (art. 35*a* cpv. 3 LPM).

2.6 Seguito della procedura fino alla decisione

Se una domanda di cancellazione è palesemente irricevibile non vi è scambio di allegati (art. 24*c* OPM). In tal caso l'IPI emette una decisione d'irricevibilità senza audizione preliminare delle parti.

Una domanda di cancellazione che non è palesemente irricevibile, viene trasmessa al resistente perché possa inoltrare una risposta (art. 24*c* cpv. 1 OPM; in merito allo scambio di allegati cfr. Parte 1, n. 5.7.1.1, pag. 40).

[23] L'obbligo di emettere una dichiarazione di concessione della protezione secondo la Regola 18ter 1) Res è in vigore solo dal 1° gennaio 2011.

[24] Cfr. TAF B-6675/2016, consid. 8 – GERFLOR, GERFLOR / GEMFLOOR

[25] Cfr. in merito il Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness», reperibile alla pagina https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/andere/Swissness/i/swissness_verordnungen_i/OPM_Rapporto_esplicativo_IT.pdf : il termine è calcolato diversamente se la registrazione internazionale è stata oggetto di un rifiuto di protezione in Svizzera. Qualora sia stato emesso un rifiuto provvisorio della protezione (per motivi di esclusione assoluti o relativi), il termine inizia a decorrere nel momento in cui la procedura è chiusa con decisione passata in giudicato. Se non è stato emesso alcun rifiuto della protezione, il termine inizia a decorre alla scadenza del termine per l'emissione di un rifiuto della protezione che è di 12 mesi se è applicato l'AM o di 18 mesi se è applicato il PM. Se è stata emessa una dichiarazione di concessione della protezione, ad esempio se è stato chiesto un esame accelerato, il termine decorre dall'emissione della concessione.

3. Osservazioni generali in merito alla procedura

3.1 Onere della prova, grado della prova e mezzi di prova

Secondo l'articolo 35*b* LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato[26]. Se il mancato uso del marchio impugnato è reso verosimile, in virtù dell'articolo 35*b* LPM, il resistente deve rendere verosimili l'uso del suo marchio o gravi motivi per il suo mancato uso. Può inoltre contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (in merito alle tre possibilità cfr. Parte, n. 2.4, pag. 267 e in merito alla verosimiglianza cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1.1, pag. 30)[27].

Per quel che concerne la verosimiglianza non è necessario persuadere l'autorità della correttezza dei fatti allegati[28]. È sufficiente addurre elementi oggettivi che trasmettano l'impressione che i fatti in questione non sono soltanto possibili ma probabili (in merito al termine «verosimiglianza» cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1.1, pag. 30)[29]. Nella procedura di cancellazione[30] per rendere verosimile il mancato uso è sufficiente fornire all'IPI elementi oggettivi a sostegno della plausibilità dei fatti affermati, senza però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente[31].

Anche se, in virtù della legge, nella procedura di cancellazione il grado di prova per le parti è lo stesso (in entrambi i casi la verosimiglianza), occorre considerare che rendere verosimile l'uso di un marchio è più semplice che rendere verosimile il suo mancato uso, trattandosi di un fatto negativo[32]. Il mancato uso deve essere reso verosimile mediante prove indirette fondate su una serie di indizi (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 271)[33].

Sulle parti incombono l'onere della prova nelle fattispecie in questione e la produzione dei rispettivi mezzi di prova[34].

---

[26] La verosimiglianza del mancato è tesa a bilanciare la grande ampiezza della legittimazione attiva (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 – SWISSVOICE).

[27] TF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM; TAF B-605/2021, consid. 5.3.1.2 – TRILLIUM; TAF B-2382/2020, consid. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.4 – VISARTIS; TAF B-2597/2020, consid. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE; TAF B-2627/2019, consid. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[28] TAF B-605/2021, consid. 5.3.1.2 – TRILLIUM; TAF B-2153/2020, consid. 5.1.2 – SWISSVOICE; TAF B-2382/2020, consid. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-2597/2020, consid. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[29] TF 4A_464/2022, consid. 3.2 – TRILLIUM; TAF B-605/2021, consid. 5.3.1.2 – TRILLIUM; TAF B-2382/2020, consid. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.4 – VISARTIS; TAF B-2597/2020, consid. 5.1.2 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE; TAF B-2627/2019, consid. 5.2 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[30] Vale lo stesso grado di prova risultante dall'art. 32 LPM per la procedura di opposizione (cfr. TF 4A_464/2022, consid. 3.2 con ulteriori rinvii – TRILLIUM).

[31] TF 4A_464/2022, consid. 3.2 con ulteriori rinvii – TRILLIUM.

[32] Cfr. TF 4A_464/2022, consid. 3.2 con ulteriori rinvii – TRILLIUM.

[33] Cfr. TF 4A_464/2022, consid. 3.2 con ulteriori rinvii – TRILLIUM.

[34] In merito ai mezzi di prova cfr. Parte 1, n. 5.4.4.1, pag. 30.

3.2 Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio

Diverse domande di cancellazione contro lo stesso marchio possono essere riunite in un'unica procedura (art. 24*d* OPM i.c.d. con l'art. 23 cpv. 1 OPM). Ciò non influisce tuttavia sul numero e sull'entità delle tasse dovute per la cancellazione.

Se lo stesso marchio è già oggetto di una domanda di cancellazione, l'IPI può sospendere altre domande di cancellazione (art. 24*d* OPM i.c.d. con l'art. 23 cpv. 2 OPM). Per motivi di efficienza, l'IPI può decidere in merito a una delle domande di cancellazione e sospendere il trattamento delle altre domande.

4. Motivi di cancellazione

Giusta l'articolo 35*a* capoverso 1 LPM un marchio può essere cancellato per mancato uso ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LPM. Sono fatti salvi eventuali gravi motivi che giustifichino il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Questa disposizione interessa qualsiasi marchio non utilizzato ai sensi delle condizioni di cui all'articolo 11 LPM.

Nella sua domanda, il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato (art. 24*a* lett. d OPM; cfr. n. 4.1, pag. 271).

Per reagire alla domanda di cancellazione, il resistente ha diverse possibilità[35]: può contestare la verosimiglianza del mancato uso del proprio marchio (cfr. n. 4.1, pag. 271) e/o rendere verosimile l'uso del marchio impugnato (cfr. n. 4.2, pag. 273). Ha inoltre la possibilità di rendere verosimile l'esistenza di gravi motivi per il mancato uso (cfr. n. 4.3, pag. 273).

Se la controparte si limita a contestare la verosimiglianza del mancato uso del marchio invocata dal richiedente, l'IPI non ordina un secondo scambio di allegati.

La valutazione dell'uso del marchio nell'ambito della procedura di cancellazione avviene in due fasi: l'IPI verifica dapprima se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del marchio. Questo esame è effettuato d'ufficio, anche qualora il resistente non contesti formalmente la verosimiglianza del mancato uso. La questione della verosimiglianza del mancato uso va esaminata anche qualora il resistente alleghi elementi in merito all'uso del marchio impugnato per contestare la verosimiglianza del mancato uso[36].

Se il richiedente ha reso verosimile il mancato uso del suo marchio, in una seconda fase l'IPI verifica se il resistente ha reso verosimile l'uso del suo marchio secondo le condizioni di cui all'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso.

Qualora il resistente non si esprima, la decisione è presa in base alle allegazioni dell'opponente[37].

---

[35] Cfr. TAF B-605/2021, consid. 5.3.2.1 – TRILLIUM; TAF B-5149//2021, 3.3 – GALADRIEL; TAF B-2153/2020, consid. 3.6 – SWISSVOICE; TAF B-65/2021, consid. 3.2 – VISARTIS; TAF B-2597/2020, consid. 3.6 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[36] Cfr. TAF B-605/2021, consid. 9.4.2 – TRILLIUM con rinvio a TAF B-2597/2020, consid. 5.4 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.) / UNIVERSAL GENEVE.

[37] Cfr. TAF B-2382/2020, consid. 2.5 – PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.1 – VISARTIS; entrambe con rinvio al Messaggio «Swissness», pag. 7499 e art. 32 PA.

4.1 Verosimiglianza del mancato uso

4.1.1 In generale

Secondo l'articolo 35*b* capoverso 1 lettera a LPM il richiedente deve rendere verosimile il mancato uso del marchio[38]. Questa condizione corrisponde all'articolo 12 capoverso 3 LPM[39], ma dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. L'IPI, pertanto, prende in considerazione in particolare il genere di prodotti e/o servizi per i quali è contestato l'uso del marchio. Prende altresì in considerazione la persona del resistente.

La verosimiglianza del mancato uso può fondarsi sull'assenza di qualsivoglia utilizzo del marchio impugnato, ma anche sull'inosservanza di singoli criteri d'uso secondo l'articolo 11 LPM. Il richiedente deve presentare mezzi di prova appropriati. Nella maggior parte dei casi la prova diretta del mancato uso non è possibile trattandosi di un fatto negativo. Per tale motivo l'IPI accerta la verosimiglianza del mancato uso mediante prove indirette fondate su una serie di indizi[40]. Di norma, in tali circostanze, la verosimiglianza del mancato uso non è riconosciuta sulla base di un singolo mezzo di prova[41].

Sono considerati appropriati i seguenti mezzi di prova:

- estratto del registro di commercio (in combinazione con altri mezzi di prova);
- rapporto di ricerche d'uso emesso da terze società (cfr. Parte 7, n. 4.1.2)[42];
- estratto dei risultati di ricerche condotte in rete (p. es utilizzando un motore di ricerca) incluse le ricerche sull'uso (o sul mancato uso) nel periodo di tempo rilevante condotte negli archivi di Internet;
- attestazioni dell'uso da parte di organizzazioni mantello.

Alla luce della complessità di determinate situazioni e del fatto che l'articolo 35b capoverso 1 lettera a LPM esige unicamente che il mancato uso sia reso verosimile, non si può pretendere dall'opponente che presenti mezzi di prova molto dettagliati. In particolare non si può pretendere che l'opponente renda verosimile il mancato uso in un mercato di nicchia qualsiasi[43].

Da parte sua il resistente può impugnare le allegazioni e i mezzi di prova dell'opponente. Inoltre può produrre mezzi di prova atti a mettere in serio dubbio la verosimiglianza del

---

[38] La verosimiglianza del mancato uso va interpretata come forma di compensazione della grande ampiezza della legittimazione attiva (cfr. TAF B-2153/2020, consid. 3.6 – SWISSVOICE).

[39] TAF B-2597/2020, consid. 5.1.1 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE.

[40] TF 4A_464/2022, consid. 3.2 - TRILLIUM; TAF B-605/2021, consid. 9.3 – TRILLIUM con rinvio a TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANCA (fig.) /ABANKA (fig.); TAF B-2597/2020, consid. 5.1.1 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.), UNIVERSAL GENEVE

[41] Cfr. TF 4A_464/2022, consid. 6.1 con ulteriori rinvii – TRILLIUM; TAF B-605/2021, consid. 9.3.1 – TRILLIUM

[42] Un singolo mezzo di prova – quale un rapporto di ricerche d'uso – non è in linea di principio sufficiente (cfr. TF 4A_464/2022, consid. 6.1 – TRILLIUM; TF 4A_299/2017, consid. 4.1 – ABANCA (fig.) / ABANKA (fig.); TAF B-605/2021, consid. 9.3.1 – TRILLIUM).

[43] TAF B-605/2021, consid. 9.3.2 – TRILLIUM con rinvio a TAF B-2153/2020, consid. 4.2.2.4 – SWISSVOICE e TAF B-2627/2019, consid. 5.1 e 5.2 – SHERLOCK e SHERLOCK'S.

mancato uso invocato dal richiedente. Se l'IPI ritiene che il mancato uso non è stato reso verosimile, respinge la domanda di cancellazione[44] senza verificare se i mezzi di prova presentati dal resistente sono atti a rendere verosimile l'uso del marchio ai sensi dell'articolo 11 LPM o se sussistono gravi motivi per il mancato uso[45].

4.1.2 Rapporto di ricerche d'uso

Un rapporto di ricerca sui marchi allestito professionalmente da una società terza, riconosciuto come allegazione particolarmente sostanziata[46], è sufficiente per rendere verosimile il mancato uso di un marchio[47].

Benché il TF ritenga che un rapporto di questo tipo da solo non sia sufficiente per rendere verosimile il mancato uso[48], l'IPI, pur non essendo vincolato dalle conclusioni del rapporto[49], ritiene che, vista la natura sommaria della procedura di cancellazione, il rapporto da solo sia sufficiente per rendere verosimile il mancato uso del marchio impugnato purché le ricerche elencate formano una serie di indizi abbastanza ampia che l'opponente stesso avrebbe potuto identificare nell'ambito delle proprie ricerche. Questo presupposto è soddisfatto se il rapporto di ricerche d'uso comprende in particolare una ricerca in rete, un sondaggio presso gli operatori del settore d'attività rilevante o una dichiarazione degli specialisti del settore in questione, ad esempio delle organizzazioni mantello[50].

4.1.3 Estensione della verosimiglianza del mancato uso

Secondo la giurisprudenza il mancato uso del marchio impugnato deve essere reso verosimile per tutti i prodotti e servizi registrati. Non si può tuttavia escludere che una serie di indizi che rende verosimile il mancato uso per un determinato prodotto o servizio renda verosimile il mancato uso anche per altri prodotti o servizi registrati. Il relativo esame deve essere restrittivo[51].

Secondo il TF gli effetti del mancato uso reso verosimile per un determinato prodotto o servizio si estendono a tutte le designazioni iscritte nel registro che si riferiscono a tale prodotto o servizio[52]. Le spiegazioni qui sopra relative alla questione della sussunzione valgono quindi per analogia[53].

---

[44] TF 4A_464/2022, consid. 3.2; TAF B-2382/2020, consid. 2.6 – PIERRE DE COUBERTIN.

[45] TAF B-5149/2021, consid. 3.4 – GALADRIEL con rinvio a TAF B-2153/2020, consid. 8.1 – SWISSVOICE.

[46] TAF B-2382/2020, consid. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN.

[47] TF 4A_464/2022, consid. 6.1 – TRILLIUM.

[48] Cfr. TF 4A_464/2022, consid. 6.1 – TRILLIUM.

[49] TAF B-605/2021, consid. 9.3.1 – TRILLIUM.

[50] Cfr. TF 4A_464/2022, consid. 6.1 - TRILLIUM; TF 4A_299/2017, consid. 4.1 ABANCA (fig.) / ABANKA (fig.); TAF B-605/2021, consid. 9.3.1 – TRILLIUM; TAF B-2382/2020, consid. 3.3 – PIERRE DE COUBERTIN.

[51] Cfr. TAF B-2153/2020, consid. 5.5.1 – SWISSVOICE.

[52] Cfr. TAF B-2153/2020, consid. 5.5.2 – SWISSVOICE.

[53] Cfr. Parte 6, n. 5.3.5.1, pag. 242.

4.2 Verosimiglianza dell'uso del marchio

Il resistente può altresì produrre la prova della verosimiglianza dell'uso del suo marchio conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 LPM. A tale scopo deve presentare tutti i mezzi di prova appropriati.

Nell'ambito della procedura di cancellazione giusta l'articolo 35*a* LPM, la valutazione della verosimiglianza dell'uso soggiace agli stessi criteri applicati nella procedura di opposizione, in cui l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio opponente qualora sia fatta valere l'eccezione del mancato uso[54]. A questo riguardo si rimanda alle spiegazioni di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.3, pag. 238 segg.).

4.3 Mancato uso per gravi motivi

Se il marchio non è utilizzato, il resistente può invocare l'esistenza di gravi motivi che giustifichino il mancato uso. Sono considerate gravi motivi le circostanze che non dipendono dalla volontà del resistente e costituiscono un ostacolo all'uso del marchio, quali ad esempio restrizioni all'importazione o altre disposizioni stabilite dal governo per i prodotti per i quali il marchio è protetto. In quest'ambito vanno osservate le considerazioni sulla procedura di opposizione di cui sopra (cfr. Parte 6, n. 5.4, pag. 246).

5. Conclusione della procedura

5.1 Disbrigo della procedura senza decisione materiale

Se le condizioni per un'entrata in materia non sono soddisfatte[55], l'IPI dichiara irricevibile la domanda di cancellazione e non emette alcuna decisione materiale.

La procedura di cancellazione può essere conclusa senza decisione materiale anche in caso di ritiro, transazione e domande divenute prive di oggetto. In questi casi l'IPI emana una decisione formale (cfr. Parte 1, n. 7.2, pag. 45 seg.).

5.2 Decisione materiale

Se la domanda è ricevibile (cfr. Parte 7, n. 2, pag. 265 segg.), l'IPI conclude la procedura emettendo una decisione materiale[56]. A seconda dell'esito della procedura la domanda viene respinta oppure accolta interamente o parzialmente (art. 35*b* cpv. 1 e 2 LPM). Al contempo l'IPI statuisce se e in quale misura le spese (tassa e indennità di parte) della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 35*b* cpv. 3 LPM)[57].

---

[54] Cfr. TAF B-605/2021, consid. 5.3.1.1 – TRILLIUM; TAF B-2153/2020, consid. 3.3 – SWISSVOICE con rinvio a TAF B-2382/2020, consid. 2.5-2.7 –PIERRE DE COUBERTIN; TAF B-65/2021, consid. 3.1 –VISARTIS; TAF B-2597/2020, consid. 3.3 – U UNIVERSAL GENEVE (fig.) / UNIVERSAL GENEVE e TAF B-2627/2019, consid. 3.3 – SHERLOCK, SHERLOCK'S.

[55] Cfr. n. 2, pag. 266 segg.

[56] In merito al contenuto della decisione cfr. Parte 1, n. 7.1, pag. 45.

[57] Cfr. Parte 1, n. 7.3, pag. 47 segg.

Qualora il rapporto di ricerche d'uso emesso da terze società (cfr. Parte 7, n. 4.1, pag. 271 segg.) sia rilevante per l'apprezzamento della verosimiglianza del mancato uso del marchio impugnato, l'IPI rimborsa adeguatamente le spese relative al rapporto[58] se l'opponente ne fa richiesta.

5.2.1 Rigetto della domanda di cancellazione

L'IPI respinge la domanda di cancellazione nei casi seguenti:

a) il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio (art. 35*b* cpv. 1 lett. a LPM; cfr. n. 4.1, pag. 271);
b) il resistente rende verosimili l'uso del marchio o gravi motivi per il suo mancato uso (art. 35*b* cpv. 1 lett. b LPM; cfr. n. 4.2 e n. 4.3, pag. 273).

5.2.2 Accoglimento della domanda di cancellazione

Se la domanda è giustificata, viene accolta dall'IPI. Dopo la crescita in giudicato[59] della decisione di cancellazione l'IPI cancella interamente o parzialmente la registrazione concernente (art. 35 lett. e LPM). L'entità della cancellazione dipende dalle conclusioni della domanda (cfr. n. 2.2, pag. 267).

5.2.3 Accoglimento parziale della domanda di cancellazione

Se il richiedente rende verosimile il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi o se il resistente rende verosimili l'uso o gravi motivi per il mancato uso solo per una parte dei prodotti e/o servizi, l'IPI accoglie la domanda solo per una parte (art. 35*b* cpv. 2 LPM) e la registrazione del marchio impugnata viene cancellata parzialmente (art. 35 lett. e LPM). In questo contesto si pone la questione delle ripercussioni dell'uso parziale del marchio sulla designazione dei prodotti e/o servizi iscritti nel registro, in particolare qualora siano registrati per termini generali.

Se il resistente non risponde alla domanda di cancellazione o non rende verosimile l'uso del marchio impugnato o gravi motivi per il suo mancato uso, l'IPI cancella il marchio impugnato per i prodotti e servizi per i quali è stato reso verosimile il mancato uso[60].

Nell'apprezzamento della verosimiglianza dell'uso l'IPI applica lo stesso approccio adottato nella procedura di opposizione, ossia la cosiddetta soluzione minima estesa[61]. L'uso parziale ha un effetto perpetuante la tutela per i prodotti e servizi che, considerati oggettivamente, sono sostanzialmente analoghi in termini di caratteristiche e finalità. In caso di uso parziale del marchio o qualora il mancato uso per gravi motivi riguardi solo una parte dei prodotti o servizi, la domanda di cancellazione è accolta unicamente per il resto dei prodotti o servizi.

---

[58] Cfr. art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa e art. 8–13 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF).

[59] Cfr. Parte 1, n. 9, pag. 52 segg.

[60] Cfr. TAF B-2153/2020, consid. 8.1 – SWISSVOICE.

[61] Cfr. Parte 6, n. 5.3.5.2, pag. 243.

Inoltre, se un marchio è registrato per un termine generale, la registrazione è mantenuta esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è reso verosimile l'uso secondo i criteri della soluzione minima estesa. Per gli altri prodotti o servizi la registrazione è cancellata (art. 35 lett. e LPM i.c.d. con l'art. 35*b* cpv. 2 LPM). In altre parole il termine generale registrato è sostituito con una riformulazione della lista dei prodotti e dei servizi.

5.2.4 Particolarità relative alle decisioni materiali in merito a registrazioni internazionali

Dopo la crescita in giudicato della decisione dell'IPI che ordina la cancellazione totale o parziale, per le registrazioni internazionali l'IPI inoltra una notificazione ai sensi della regola 19 Res all'OMPI.

6. Casistica

Le decisioni di principio formali e tutte le decisioni materiali sono reperibili sul sito web dell'IPI (https://www.ige.ch/it/protezione/marchi/dopo-la-registrazione/uso-del-marchio/procedura-di-cancellazione-per-mancato-uso-del-marchio.html).

Allegato

ISO 8859-15 (caratteri stampabili)

0	/	©	æ	I	Ò	U
1	@	¬	B	i	ò	u
2	[	®	b	Í	Ô	Ú
3	\	°	C	í	ô	ú
4	]	µ	c	Ì	Ö	Ù
5	^	¶	Ç	ì	ö	ù
6	_	·	ç	Î	Õ	Û
7	`	€	D	î	õ	û
8	{	¹	d	Ï	Ø	Ü
9	|	²	Đ	ï	ø	ü
‘	}	³	ð	J	Œ	V
-	~	A	E	j	œ	v
!	¡	a	e	K	P	W
:	¯	ª	É	k	p	w
;	¿	Á	é	L	Q	X
?	+	á	È	l	q	x
»	<	À	è	M	R	Y
«	=	à	Ê	m	r	y
#	>	Â	ê	N	S	Ý
$	±	â	Ë	n	s	ý
%	«	Ä	ë	Ñ	Š	Ÿ
&	×	ä	F	ñ	š	ÿ
(	÷	Ã	f	O	ß	Z
)	¢	ã	G	o	T	z
*	£	Å	g	º	t	ž
,	¥	å	H	Ó	Þ	
.	§	Æ	h	ó	þ	