

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 30/03/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36955-la-tutela-giuridica-del-marchio-aziendale-in-svizzera>**

**Autore: Baiguera Altieri Andrea**

**La tutela giuridica del marchio aziendale in svizzera**

# LA TUTELA GIURIDICA DEL MARCHIO AZIENDALE IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)  
[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)

## 1. La Legge federale sulla Protezione dei Marchi ( LPM – 28/08/1992 e successive novellazioni ) - Norme introduttive

La definizione autentica ex comma 1 Art. 1 LPM è molto concreta e comprensibile: << il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un' azienda da quelli di un' altra azienda >>. Con il lemma << segno >> si intendono parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali o colori ( comma 2 Art. 1 LPM ).

Esistono circostanze << *absolute* >> ( Art. 2 LPM ) e circostanze << *relative* >> ( Art. 3 LPM ) di non tutelabilità di un marchio. Sono << *assolutamente* >> non registrabili i marchi eccessivamente generici, quelli che possono indurre in errore i consumatori e quelli contrari all' ordine pubblico ed ai buoni costumi ( Art. 2 LPM ). Sono, invece, << *relativamente* >> non accettabili i segni identici o simili ad un << *marchio anteriore* >> con la conseguente possibilità di indurre in errore la clientela ( comma 1 Art. 3 LPM ). Con i vocaboli << *marchio anteriore* >> il Legislatore federale elvetico intende indicare non soltanto un marchio già oggetto di deposito o di registrazione, ma anche un segno distintivo registrato all' estero e << *notoriamente conosciuto in Svizzera* >> ( comma 2 Art. 3 LPM ). Ogni titolare, amministratore, gestore, rappresentante o delegato di un' azienda può opporsi alla registrazione di un marchio anteriore che leda gli interessi della propria impresa ( comma 3 Art. 3 LPM e Art. 4 LPM ).

Gli Artt. dal 5 al 9 LPM statuiscono quando e come nasce un diritto << *di priorità* >> per la tutela di un segno distintivo. A livello di *ratio*, senza preamboli od ulteriori inutili complicazioni, la LPM afferma che << *il diritto al marchio insorge con la registrazione* >> ( Art. 5 LPM ) e, in secondo luogo, << *il diritto al marchio appartiene a chi deposita il marchio per primo* >> ( Art. 6 LPM ). A livello internazionalistico, le regole-cardine ex Artt. 5 e 6 LPM valgono per tutti gli Stati membri della Convenzione di Parigi ( Art. 7 LPM ). Inoltre, se un marchio è osteso al pubblico durante un' esposizione ufficiale, il diritto alla priorità, in Svizzera, scaturisce dalla data dell' apertura dell' esposizione medesima, anche se essa ha o ha avuto luogo in uno Stato estero.

La registrazione di un marchio è precettiva per 10 anni dalla data del deposito ( comma 1 Art. 10 LPM ). E' possibile richiedere, da parte dell' avente causa, una proroga di altri ulteriori 10 anni ( comma 2 Art. 10 LPM, novellato nel 1996 ). La richiesta di proroga dev' essere presentata, dopo la riforma del 2004, all' Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ( IPI – [www.ipi.ch](http://www.ipi.ch) ) almeno 12 mesi prima della scadenza della pregressa registrazione, oppure 6 mesi dopo il termine dei primi 10 anni ( comma 3 Art. 10 LPM, totalmente novellato nel 1997 e nel 2004 ). L' imprenditore che, per 5 anni, dai termini decadenziali ex comma 3 Art. 10 LPM, non ha mai usato il marchio perde ogni diritto di tutela, << *salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso* >> ( comma 1 Art. 12 LPM ). Tuttavia, anche dopo 5 anni di disuso, il titolare può ripristinare i propri diritti originari di tutela, fatta salva l' opposizione di eventuali terzi subentrati, nel frattempo, nell' utilizzo abituale del segno distintivo ( comma 2 Art. 12 LPM ).

L' Art. 13 LPM giuridifica il diritto all' uso esclusivo del marchio con la tecnica sintattica della negazione, anziché dell' asserzione. Ovverosia, l' imprenditore può vietare l' apposizione del marchio su merci e confezioni di merci, può impedire l' import / export con il proprio marchio e può proibire l' utilizzo del suo segno distintivo su carta intestata ed immagini pubblicitarie ( comma 2 Art. 13 LPM, parzialmente novellato nel 2008 ). I commi 2bis e 3 Art. 13 LPM, dopo la citata revisione dello 01/07/2008, reiterano la totale e radicale esclusività dei marchi aziendali. In alcuni ( rari ) casi di aziende entrambe depositarie o di imprese scisse dopo il deposito, è consentita la spendita non esclusiva del segno ( Art. 14 LPM ). Anche nella fattispecie di un << *marchio*

*famoso*>> originariamente non registrato, << *sono fatti salvi i diritti acquisiti prima che il marchio sia divenuto famoso* >> ( Art. 15 LPM ). Egualmente, a livello di dizionari, cataloghi o libri, il diritto di esclusività del marchio va rispettato ( Art. 16 LPM ).

Dopo la revisione parziale del 1997, gli Artt. dal 17 al 19 LPM giuridificano i profili civilistici connessi alle << *modificazioni del diritto al marchio* >>, il quale, nella Legislazione federale svizzera, è reputato alla stregua di un prezioso bene aziendale perfettamente trasferibile, divisibile, oggetto di eventuale usufrutto e pignorabile, come qualsiasi altro elemento patrimoniale di un' impresa lucrativa. Il trasferimento del marchio, totale o parziale, deve possedere, a pena di nullità, i requisiti della forma scritta e della registrazione ( commi 1 e 2 Art. 17 LPM ). Inoltre, tranne nel caso di uno specifico patto parasociale, il trasferimento di un' azienda implica il trasferimento automatico del relativo diritto al marchio ( comma 4 Art. 17 LPM ). Dallo 01/05/1997, l' Art. 17a LPM asserisce la natura divisibile del marchio, ovverosia, a livello empirico, esso può essere utilizzato legittimamente da parte di più di una Società commerciale in maniera contestuale ed indipendente. Anzi, l' imprenditore titolare del marchio può rilasciare a terzi una formale licenza di utilizzo del marchio valida in tutti i Cantoni oppure in alcuni soltanto. Tale licenza, ognimmodo, va registrata ( Art. 18 LPM ). Infine, un marchio può essere oggetto di usufrutto o di pegno. In quest' ultimo caso, valgono le Norme ordinarie di Procedura Civile in tema di esecuzione forzata ( Art. 19 LPM ).

Gli Artt. 21 e 22 LPM regolamentano il << **marchio di garanzia** >> ( Art. 21 LPM ) ed il << **marchio collettivo** >> ( Art. 22 LPM ). A prescindere dalle differenziazioni nominalistiche, si tratta di due strumenti diffusi anche nel settore enogastronomico italiano. Il marchio di garanzia << *è un segno usato da più aziende, sotto il controllo del titolare del marchio, che serve a garantire la qualità, la provenienza geografica, il tipo di fabbricazione o altre caratteristiche comuni di prodotti o servizi di tali aziende* >> ( comma 1 Art. 21 LPM ). Il successivo Art. 22 LPM si riferisce a reti imprenditoriali di tipo cooperativo o consortile, nel senso che << *il marchio collettivo è il segno di un gruppo di aziende [ cooperative o consortili, ndr ] ... che serve a distinguere i prodotti o i servizi dei membri del gruppo da quelli di altre aziende* >> ( Art. 22 LPM ). La differenza fondamentale tra l' Art. 21 LPM e l' Art. 22 LPM consiste nel fatto che, nel caso del marchio di garanzia, esiste la potestà di << *controllo del titolare del marchio* >>, mentre il marchio collettivo si riferisce ad un << *gruppo d' aziende* >>, di solito artigianali, di piccole dimensioni ed occupate nella lavorazione di un prodotto tipico locale, come un alimento, un vino od un oggetto tipico fonte di attrazione turistica. Dopo la novella del 1997, l' imprenditore od i consorziati che depositano un marchio di garanzia o uno collettivo hanno l' obbligo di rimettere all' IPI << *un regolamento concernente l' uso del marchio* >> ( comma 1 Art. 23 LPM ). Nel caso del marchio di garanzia, il regolamento è più dettagliato e prevede anche controlli e sanzioni ( comma 2 Art. 23 LPM ). Viceversa, per quanto attiene al marchio collettivo, è sufficiente che il regolamento specifichi quali e quante aziende possono offrire il prodotto marchiato ( comma 3 Art. 23 LPM ). Tale regolamento, ex Art. 23 LPM, dev' essere omologato dall' IPI e correttamente impiegato, a pena di annullamento della registrazione ( Artt. 24 e 25 LPM ). L' Art. 26 LPM è ancor più severo, giacché << *se il titolare tollera che il marchio di garanzia o il marchio collettivo sia ripetutamente usato in modo contrario alle disposizioni essenziali del regolamento e non pone rimedio a questo stato di cose entro il termine fissato dal giudice, la registrazione del marchio è nulla allo scadere di tale termine* >>.

## 2. Le regole per la registrazione dei marchi in Svizzera

La registrazione di un marchio presso l' IPI è fruibile, in Svizzera, da parte di chiunque, persona fisica o giuridica, inoltri un' esplicita domanda scritta con la riproduzione del marchio e la lista dei prodotti per i quali il marchio è rivendicato ( Art. 28 LPM, novellato nel 1996 ). Eventuali modificazioni sostanziali del marchio debbono essere anch' esse tempestivamente notificate all' IPI ( Art. 29 LPM ). L' IPI ha facoltà di respingere l' istanza di registrazione per motivi di irregolarità tributarie, per la sussistenza di intenti fraudolenti del depositante, oppure per gravi illeciti nel deposito di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo ( comma 2 Art. 30 LPM ).

Gli Artt. dal 31 al 34 LPM, conservati nella loro stesura originaria del 1992, disciplinano la << *Procedura di opposizione* >>. La *ratio* delle summenzionate Norme è ben espressa, in forma esplicita, nel comma 1 Art. 31 LPM, ovvero << *il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione* >>. L' opposizione deve essere motivata ed inviata per iscritto all' IPI entro 3 mesi dalla scoperta del plagio. L' *onus probandi* è a carico della Parte Lesa ( Art. 32 LPM ). Qualora l' opposizione sia fondata, la registrazione illecita è parzialmente o totalmente revocata ( Art. 33 LPM ). Di solito, l' IPI condanna il responsabile alla refusione delle spese processuali sostenute dal legittimo titolare del segno distintivo ( Art. 34 LPM ).

La << *cancellazione della registrazione* >> ( Art. 35 LPM ) ha luogo se essa viene domandata dal titolare del marchio, oppure se la registrazione, dopo 10 anni, non è prorogata, oppure ancora se la cancellazione è disposta da una Sentenza passata in Giudicato.

L' IPI è responsabile della conservazione e dell' aggiornamento del Registro dei Marchi in Svizzera. Più dettagliatamente, l' IPI, in sinergia con il Consiglio Federale, cura le registrazioni dei marchi, le proroghe delle registrazioni, le revoche e le cancellazioni ( commi 1 e 2 Art. 38 LPM ). Chiunque può liberamente consultare il Registro ed ottenere estratti ( Art. 39 LPM ). Dopo la L.F. 19/12/2003 sulla firma elettronica, il nuovo Art. 40 LPM ( in vigore dal 2005 ) stabilisce che l' IPI può gestire in forma elettronica i propri fascicoli ed atti, l' intero Registro dei Marchi e tutte le pubblicazioni afferenti ai segni distintivi dei prodotti imprenditoriali. Dal 2005, l' intera LPM, come normale, tiene conto dell' ormai fondamentale necessità di archivi e notifiche su supporto informatico e non più cartaceo.

### **3. La << *registrazione internazionale* >> dei Marchi nel Diritto Federale svizzero**

A seguito della novellazione del 1997, l' IPI si è impegnato a tutelare le << *registrazioni internazionali* >> , giuridificate dall' Accordo di Madrid del 14/07/1967 e dal Protocollo di Madrid del 27/06/1989.

Con la nuova Normativa dello 01/05/1997, un imprenditore titolare di un marchio svizzero può richiedere all' IPI di tutelare il proprio diritto di esclusiva in tutti gli Ordinamenti che hanno ratificato l' Accordo ed il Protocollo di Madrid. Sicché ( Art. 45 LPM ), un marchio elvetico assurge al rango di << *marchio internazionale* >> non riproducibile e non plagiabile nemmeno al di fuori dello spazio giuridico-commerciale della Confederazione. Il nuovo comma 1 Art. 46 LPM esprime quanto or ora asserito con una sintassi più ermetica ed arida: << *una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera ha lo stesso effetto del deposito presso l' IPI e dell' iscrizione nel Registro svizzero* >>. Anche l' Art. 46a LPM afferma l' equipollenza, se richiesta, tra una << *registrazione internazionale* >> ed una << *registrazione nazionale* >>. Del resto, nell' economia globalizzata degli ultimi vent' anni non avrebbe avuto senso non tutelare un marchio anche oltre i confini nazionali. Pertanto, l' Accordo ed il Protocollo di Madrid hanno creato una vera e propria comunità commerciale internazionale costantemente protesa alla collaborazione nella / dalla / per la Svizzera, contro la contraffazione e la concorrenza sleale.

### **4. La protezione giuridica *civilistica* nei confronti dei marchi aziendali in Svizzera**

Sin dal 1992, l' Art. 52 LPM conferisce all' avente causa una tutela giurisdizionale piena e completa contro il plagio e la contraffazione dei marchi. Qualora, con dolo diretto o colpa grave, qualcuno abbia (re)iscritto all' IPI un marchio già anteriormente depositato, la Parte Lesa può adire l' Autorità Giudiziaria entro 2 anni dalla pubblicazione della registrazione illecita ( comma 2 Art. 53 LPM ). Le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono, salvo il diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora tali terzi beneficiari abbiano agito in buona fede ( comma 3 Art. 53 LPM ). Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni ( comma 4 Art. 53 LPM , novellato nel 2008 ). Le Autorità Giudiziarie, federali o cantonali, trasmettono all' IPI, gratuitamente ed in copia integrale, le Sentenze definitive di condanna emesse nei confronti dei rei di contraffazione ( Art. 54 LPM, in vigore dallo 01/07/2008 ). L' imprenditore / Parte Lesa può

chiedere al Magistrato di proibire una contraffazione imminente, di far cessare una contraffazione in corso, oppure di farsi consegnare la merce illecitamente munita di un marchio esclusivo ( comma 1 Art. 55 LPM ). Sono fatte salve, a Norma del Codice delle Obligazioni, le azioni di risarcimento, di riparazione del torto morale e di restituzione degli utili ( comma 2 Art. 55 LPM ). L' azione di esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione ( comma 2 bis Art. 55 LPM, introdotto nel 2008 ). La Normativa ex Art. 55 LPM si applica anche al marchio di garanzia ed al marchio collettivo ( comma 3 Art. 55 LPM ). Come nel caso della *Common Law* anglo-americana, l' uso indebito del marchio può essere civilisticamente rilevato dalle associazioni dei consumatori, che recano la piena potestà di stare in giudizio ex comma 1 Art. 56 LPM. Trattasi di un segnale di elevata nonché lodevole Civiltà giuridica. Tale Norma non è ancora pienamente stata recepita dal Diritto Processuale Civile italiano. La confisca ( Art. 57 LPM ) ed i provvedimenti cautelari ( Art. 59 LPM ) sono pienamente conformi al nuovo Codice di Procedura Civile svizzero, entrato in vigore lo 01/01/2011.

## 5. La protezione giuridica *penalistica* nei confronti dei marchi aziendali

Tutti gli Artt. dal 61 al 69 LPM sono stati novellati, interamente o parzialmente, con la riforma del 2008.

L' usurpazione, la contraffazione e le imitazioni di un marchio depositato sono punite, a querela di parte, con la detenzione fino ad 1 anno, o con una pena pecuniaria, se sussiste dolo diretto ma non sono comunque presenti aggravanti particolari ( comma 1 Art. 61 LPM ). Viceversa, se il reo << *agisce per mestiere* >>, la contraffazione, in tal caso, diviene perseguibile *ex officio* ed il massimo edittale della pena detentiva sale a 5 anni, cumulabili con una pena pecuniaria ( comma 3 Art. 61 LPM ). Dunque, l' Art. 61 LPM distingue tra plagio bagatellare ( comma 1 ) e plagio organizzato in maniera professionale ( comma 3 ).

Anche l' Art. 62 LPM è suddiviso in due parti come il precedente. Tale Norma, tanto nel caso non aggravato quanto in quello aggravato, punisce << *chiunque contrassegna illecitamente prodotti con il marchio di un terzo a scopo di inganno, facendo credere che si tratta di prodotti originali* >>. Se tale contrassegnazione illecita è patrimonialmente limitata e non organizzata, essa è punibile a querela di parte con la reclusione fino ad 1 anno o con una pena pecuniaria ( comma 1 Art. 62 LPM ). Viceversa, << *se agisce per mestiere* >>, l' autore del plagio è perseguito *ex officio* e l' eventuale detenzione sale ad un massimo di 5 anni, uniti ad una pena pecuniaria ( comma 2 Art. 62 LPM ). In chiosa, il comma 3 Art. 62 LPM, nel caso di un notevole traffico di import / export, prevede la comminazione, su querela di parte, di una multa fino a ben 40.000 Franchi. Anche in questo caso, la contraffazione episodica ( comma 1 ) è distinta da quella posta in essere su scala industriale ( commi 2 e 3 ).

La struttura bipolare << *fattispecie non aggravata / fattispecie aggravata* >> è presente anche negli Artt. 63 e 64 LPM. Ovverosia, l' uso indebito di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo viene sanzionato, a querela di parte, qualora esso sia bagatellare, ma se il contraffattore << *agisce per mestiere* >>, la pena è maggiormente elevata e l' infrazione viene eccepita *ex officio* ( Art. 63 LPM ). Le medesime regole strutturali valgono pure nell' Art. 64 LPM in caso di uso << *di un' indicazione di provenienza non pertinente ... che può essere confusa ... [ e ] crea un rischio di inganno* >>. Come asserito in precedenza, gli Artt. 63 e 64 LPM recano un' importanza basilare nel settore dell' enogastronomia, come accade anche nel caso del Diritto Commerciale italiano.

Ex comma 1 Art. 66 LPM, il giudice può sospendere il Procedimento Penale se il prevenuto invoca la nullità della registrazione del marchio in un Procedimento Civile. In tale evenienza, il giudice può impartire un termine ragionevole per far accertare tale nullità ( comma 2 Art. 66 LPM ). Ogni prescrizione è interrotta durante la sospensione del Procedimento Penale ( comma 3 Art. 66 LPM ). Interessante pure l' Art. 67 LPM, che estende a subordinati, mandatari e rappresentanti le eventuali responsabilità per i delitti pp. e pp. dagli Artt. 61, 62, 63 e 64 LPM. La confisca ex Art.

69 StGB è pienamente, e logicamente, applicabile ( Art. 68 LPM, introdotto nel 2008 ). In osservanza al granitico Principio del Federalismo elvetico ( Art. 3 BV ), << *il perseguimento penale* [ della contraffazione di marchi ] *spetta ai Cantoni* >> ( Art. 69 LPM ).

## **6. L' Ordinanza federale svizzera sulla protezione dei marchi ( OPM ) - ( 23/12/1992 e successive modificazioni )**

### **6.1. Norme introduttive dell' OPM**

I primi otto Articoli dell' OPM giuridificano le regole generali per l' applicazione concreta della LPM. L' IPI, dal 2004, è l' Organo supremo in tema di tutela dei segni distintivi merceologici ed alimentari, ma esso è affiancato, per taluni importanti aspetti, dall' Amministrazione delle Dogane ( Art. 1 OPM ). Le istanze inviate all' IPI debbono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera, ma non è vietata la traduzione di documenti da una lingua straniera, purché tale traduzione sia ufficialmente attestata nella propria esattezza e fedeltà all' originale ( Art. 3 OPM ). Dopo la riforma parziale del 2002, chi deposita il marchio può essere un rappresentante del titolare, munito, in ogni caso, di una formale procura ( Artt. 4 e 5 OPM ). Purtroppo, nonostante una novellazione del 2002, l' Art. 6 OPM non menziona l' ormai ampio uso della firma elettronica, la quale però è pienamente ammessa, dallo 01/05/1999, ex Art. 7a OPM.

Per il deposito del marchio, dev' essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato autorizzato dall' IPI, oppure un modulo previsto dal Trattato di Singapore sui marchi del 27/03/2006 ( ratificato dalla Svizzera nel 2009 ). Di solito, il marchio è costituito da una rappresentazione grafica, ma sono ammesse << *altre modalità di rappresentazione* >> ( Art. 10 OPM, novellato nel 2002 ). L' Art. 13 OPM consente di acquisire e registrare la priorità esclusiva di un marchio presentato, per la prima volta, durante un' esposizione, tanto in territorio svizzero quanto all' estero, il tutto a condizione che la dichiarazione di priorità sia presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio ( Art. 14 OPM ). Dal 2007, le comunicazioni postali sono considerate equipollenti al deposito materiale e personale presso l' IPI ( Art. 14a OPM ).

### **6.2. La Procedura di opposizione**

Come previsto dall' Art. 20 OPM, l' opposizione contro il duplice ed abusivo deposito di un marchio già precedentemente registrato dev' essere depositata, in due copie, da parte del titolare del diritto di esclusiva che si presume leso. Tale impugnativa deve contenere le generalità dell' opponente, quelle del depositante citato, gli estremi della registrazione oggetto di controversia e le motivazioni scritte dell' opposizione. Dallo 01/07/2011, il nuovo Art. 21 OPM obbliga sia l' opponente sia il resistente ad indicare un recapito in Svizzera entro un termine perentorio fissato dall' IPI. Qualora non sia regolarmente eletto domicilio nel territorio della Confederazione, la Parte in causa non domiciliatasi sarà automaticamente presunta come soccombente nella Procedura di opposizione. Il resistente è tenuto a rispondere all' IPI, contestando gli asserti dell' opponente e presentando tutte le allegazioni documentali e le memorie illustrative che vengano richieste ( Art. 22 OPM ).

Se diverse opposizioni, in regime di litisconsorzio attivo, sono inoltrate contro la medesima registrazione, l' IPI ne informa tutti gli opposenti e riunisce le opposizioni in un unico Procedimento ( comma 1 Art. 23 OPM ). L' IPI è tenuto a trattare nel merito le opposizioni una ad una e se tali opposizioni hanno come *petitum* il deposito di un marchio, l' IPI può sospendere la Procedura di opposizione finché il marchio è registrato. Il che nulla toglie ( o toglierà ) al dovere del risarcimento dei danni allo scadere della sospensione ( commi 2 e 3 Art. 23 OPM ).

Se un' opposizione non è presentata entro i termini di Legge o fissati dall' IPI, oppure se la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l' opposizione è considerata come << *non presentata* >> ( comma 1 Art. 24 OPM, novellato nel 2008 ). Se una causa è risolta per via stragiudiziale o con il versamento di un' indennità, il 50 % della tassa di opposizione è restituito

( comma 2 Art. 24 OPM, novellato anch' esso nel 2008 ).

### **6.3. Proroga, modificazione e cancellazione della registrazione di un marchio**

A seguito delle riforme del 2002 e del 2007, l' IPI può avvertire il titolare, svizzero o straniero, con afferenza all' approssimarsi dello scadere della registrazione. Tale informativa, in ogni caso, costituisce una facoltà e non un dovere dell' IPI ( Art. 25 OPM ). La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al più presto 12 mesi prima della scadenza della durata di validità ( comma 1 Art. 26 OPM ). L' IPI rilascia al titolare un attestato relativo alla proroga della registrazione ( comma 3 Art. 26 OPM ). Per la proroga dev' essere pagato un << *emolumento di proroga* >>, che viene maggiorato qualora la domanda di proroga sia stata inoltrata tardivamente ( commi 4 e 5 Art. 26 OPM, novellati nel 2005 e nel 2008 ). Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, l' emolumento di proroga è restituito ( Art. 27 OPM, in vigore dallo 01/07/2008 ).

In caso di alienazione tra vivi o cessione di azienda o di ramo d' azienda, il marchio cambia anch' esso titolarità e tale trasferimento va comunicato all' IPI per mantenere il diritto d' esclusiva. L' Art. 28 OPM impone alle persone, fisiche o giuridiche, che sono parti in causa nel trasferimento, di depositare presso l' IPI << *un documento attestante che il marchio è stato trasmesso all' acquirente* >>. Siffatto documento deve contenere le generalità del titolare precedente e di quello successivo. Vanno indicati anche i prodotti od i servizi per i quali il marchio è stato trasferito. Il trasferimento può essere anche soltanto parziale, come nel frequente caso della cessione altrettanto parziale di una Società commerciale. ( comma 2 Art. 28 OPM ).

Altre ulteriori sopravvenienze da notificare all' IPI sono la concessione in licenza del marchio, la concessione in usufrutto di un segno distintivo e l' accensione di un diritto di pegno sul marchio ( Artt. 29 e 30 OPM ). E' possibile anche la cancellazione, completa o meno, della registrazione di un marchio ( Art. 35 OPM, novellato nel 2008 ).

### **6.4. Fascicolo e Registro dei marchi nel Diritto federale svizzero**

Dal 1992, ma, in maniera ancor più sistematica, dal 1997, ad ogni marchio aziendale registrato corrisponde un Fascicolo, nel quale, in ordine cronistorico, sono contenuti tutti i dati attinenti ad un determinato segno distintivo ( il certificato di deposito in Svizzera, le eventuali opposizioni, le proroghe, le cancellazioni, le registrazioni internazionali e qualunque altra modificazioni da notificare all' IPI ) ( comma 1 Art. 36 OPM ). Nel caso specifico del marchio di garanzia e del marchio collettivo, il Fascicolo contiene anche il regolamento d' uso con i nominativi dei consorziati ( comma 2 Art. 36 OPM ). Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il Fascicolo il depositante, i relativi delegati e tutti coloro che debbono difendersi dall' eventuale accusa di contraffazione o di plagio ( commi 1 e 2 Art. 37 OPM ). Dopo la registrazione, viceversa, il Fascicolo può essere consultato da chiunque e possono essere estratte, se necessario, copie semplici o copie conformi ( commi 3, 4 e 5 Art. 37 OPM, parzialmente novellati nel 2007 ). L' Art. 38 OPM, in vigore dallo 01/01/2007, impone all' IPI la massima trasparenza in tema di consultazione del Fascicolo. Nessuno può essere escluso dal visionare il Fascicolo di un marchio ed estrarne liberamente copie. Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l' IPI conserva l' originale o la copia per 5 anni dalla cancellazione ( comma 1 Art. 39 OPM ). Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte, nonché a registrazioni totalmente revocate, l' IPI conserva l' originale o la copia per 5 anni dal ritiro o dalla revoca, ma almeno per 10 anni a partire dal deposito ( comma 2 Art. 39 OPM ).

Il lungo Art. 40 OPM, a dire il vero in maniera oltremodo stanchevole e ripetitiva, elenca l' intero contenuto del Registro dei marchi. In sintesi, si tratta di indicazioni relative alla storia del marchio registrato, dal primo deposito sino alla cancellazione. In buona sostanza, come indica il comma 4 Art. 40 OPM, il Registro custodisce ed aggiorna tutte le << *indicazioni di pubblico interesse* >>, certamente per la tutela del titolare del segno distintivo, ma anche per la garanzia di

ogni consumatore. Se si pone mente ai prodotti del settore agroalimentare, l' Art. 40 OPM, benché eccessivamente prolisso, si rivela indispensabile al fine di una corretta e genuina tracciatura degli alimenti e delle bevande quotidianamente acquistati dall' utenza elvetica e straniera. Per questi motivi, il comma 1 Art. 41 OPM ribadisce con vigore che << chiunque può consultare il Registro dei marchi >>, il che soddisfa le giuste esigenze delle sempre più numerose Associazioni dei Consumatori. In effetti, la corretta marcatura è, prima ancora che una tutela per l' imprenditore, soprattutto ed anzitutto un basilare interesse legittimo della collettività.

#### **6.5. L' Accordo di Nizza sull' etichettatura internazionale dei marchi ( entrato in vigore per la Svizzera addì 22/04/1986 ).**

L' Art. 1 dell' Accordo di Nizza ( Accordo ) ha costituito un' Unione economica e commerciale di Ordinamenti nei quali i prodotti sono suddivisi in liste merceologiche etichettate e suddivise in << classi >>, nelle quali vengono unanimemente catalogate le merci munite di marchi riconosciuti a livello trans-nazionale. Le classificazioni sono dapprima predisposte in lingua francese o inglese. Dopodiché, tali categorie di merci e relative etichettature vengono depositate presso la Direzione generale dell' Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Siffatta Direzione cura le traduzioni delle classificazioni in arabo, italiano, portoghese, russo, spagnolo e tedesco.

Ex Art. 3 Accordo, ogni Stato ratificante ha diritto a nominare un proprio rappresentante all' interno di un Comitato di esperti che decide se e come cambiare le etichettature, emana Direttive ed istituisce Comitati e Gruppi di Lavoro. Tranne in caso di massima urgenza, le classificazioni dei segni distintivi ( le << etichette >> ufficiali ed internazionali ) possono essere modificate soltanto dai 4/5 dei Paesi-membri dell' Accordo. Ciascun Ordinamento dispone di un voto. Il Comitato di esperti fissa la data di entrata in vigore delle proprie delibere. Di solito, ogni decisione diviene cogente 6 mesi dopo la notifica allo Stato-membro dell' Accordo ( Art. 4 Accordo ).

L' Unione di Nizza dispone anche di un' Assemblea ( Art. 5 Accordo ). Essa è composta dagli Ordinamenti sovrani che hanno ratificato l' Accordo o vi hanno aderito parzialmente o come osservatori. Nell' Assemblea dell' Unione, il Governo di ciascun Paese è rappresentato da un delegato. Le delibere dell' Assemblea sono approvate dalla maggioranza semplice ( 51 % ). L' Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale. Le sessioni straordinarie possono essere richieste da ¼ dei Paesi membri dell' Assemblea. L' ordine del giorno di ciascuna sessione è predisposto dal Direttore generale.

L' Unione di Nizza prevede, nell' Art. 6 dell' Accordo, la costituzione di un Ufficio Internazionale, che assiste il Direttore generale e svolge la funzione di Cancelleria Amministrativa dell' Unione. Essa, inoltre, ha un proprio Bilancio annuo, ove confluiscono i contributi di tutti i Paesi ratificanti ( Art. 7 Accordo ). Tranne in casi eccezionali, lo Stato che non versa i propri contributi per 2 anni non può votare, pur rimanendo Parte vincolata nell' Unione di Nizza.

**Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero**

[and.baiguera@libero.it](mailto:and.baiguera@libero.it)

[baiguera.a@hotmail.com](mailto:baiguera.a@hotmail.com)