

Traduzione<sup>1</sup>

## Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale riveduta a Lisbona il 31 ottobre 1958<sup>2</sup>

Conchiusa a Lisbona il 31 ottobre 1958

Approvata dall'Assemblea federale il 7 dicembre 1961<sup>3</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 giugno 1962

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 febbraio 1963

(Stato 6 giugno 2006)

*La Repubblica Federale di Germania, l'Australia, l'Austria, il Belgio, gli Stati Uniti del Brasile, la Repubblica Popolare di Bulgaria, il Canada, Cuba, la Danimarca, la Repubblica Dominicana, la Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Finlandia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica Popolare di Ungheria, l'Indonesia, l'Irlanda, Israele, l'Italia, il Giappone, il Liechtenstein, il Lussemburgo, il Marocco, il Messico, Monaco, la Norvegia, la Nuova-Zelanda, i Paesi Bassi, la Repubblica Popolare di Polonia, il Portogallo, la Repubblica Popolare Rumena, la Federazione di Rhodesia e Nyassaland, la Svezia, la Svizzera, la Repubblica Cecoslovacca, la Turchia, l'Unione Sud-Africana, il Viet-Nam, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia,*

Ugualmente animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace e uniforme possibile i diritti di proprietà industriale,

Hanno ritenuto utile portare alcune modificazioni e aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883<sup>4</sup>, relativa alla creazione di una Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900<sup>5</sup>, a Washington il 2 giugno 1911<sup>6</sup>, a l'Aja il 6 novembre 1925<sup>7</sup> e a Londra il 2 giugno 1934<sup>8</sup>,

Hanno deciso di farsi rappresentare alla Conferenza diplomatica che si è tenuta a Lisbona dal 6 al 31 ottobre 1958,

*E hanno convenuto quanto segue:*

RU **1963** 127; FF **1961** I 1278 ediz. ted. 1280 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero dell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. di Parigi riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS **0.232.04** art. 27).

<sup>3</sup> Art. 1 n. 1 del DF del 7 dic. 1961 (RU **1963** 125).

<sup>4</sup> [RU 7 517, 16 365]

<sup>5</sup> [RU 19 213]

<sup>6</sup> [CS 11 929]

<sup>7</sup> RS **0.232.01**

<sup>8</sup> RS **0.232.02**

**Art. 1**

- (1) I paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale.
- (2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizio, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.
- (3) La proprietà industriale s'intende nel significato più largo e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini, granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali, acque minerali, birre, fiori, farine.
- (4) Tra i brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammesse dalle legislazioni dei paesi della Unione, come: brevetti d'importazione, brevetti di perfezionamento, brevetti e certificati completivi, ecc.

**Art. 2**

- (1) I cittadini di ciascuno dei paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri paesi dell'Unione, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti dalla presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali.
- (2) Tuttavia, nessun obbligo di domicilio o di stabilimento nel paese dove è domandata la protezione potrà essere richiesto ai cittadini dei paesi dell'Unione per il godimento d'uno qualunque dei diritti di proprietà industriale.
- (3) Sono espressamente riservate le disposizioni della legislazione di ciascun paese appartenente all'Unione relative alla procedura giudiziaria e amministrativa e alla competenza, come pure all'elezione del domicilio o alla nomina di un mandatario, che fossero richieste dalle leggi sulla proprietà industriale.

**Art. 3**

Sono assimilati ai cittadini dei paesi dell'Unione i cittadini dei paesi che non fanno parte dell'Unione che siano domiciliati o abbiano effettivamente stabilimenti industriali o commerciali reali sul territorio di uno dei paesi dell'Unione.

**Art. 4**

- A. (1) Chiunque avrà regolarmente depositati in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

- (2) È riconosciuto come idoneo a far nascere, il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, in virtù della legislazione nazionale di ciascun paese dell'Unione o di trattati bilaterali o plurilaterali stipulati tra paesi dell'Unione.
- (3) Per deposito nazionale regolare si deve considerare ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata depositata nel paese in questione, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

B. Di conseguenza il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione.

- C. (1) I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.
- (2) Tali termini cominciano a decorrere dalla data del deposito della prima domanda; il giorno del deposito non è compreso nel termine.
  - (3) Se l'ultimo giorno del termine è un giorno festivo riconosciuto, o un giorno nel quale l'Ufficio non è aperto per ricevere il deposito delle domande nel paese ove la protezione è richiesta, il termine sarà prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
  - (4) Deve essere considerata come prima domanda dalla cui data di deposito decorrerà il termine di priorità, una domanda ulteriore avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore ai sensi del comma (2) suddetto, depositata nello stesso paese dell'Unione, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata, o rifiutata, senza essere stata sottoposta alla visione del pubblico e senza che abbia lasciato sussistere diritti, né che sia servita di base per la rivendicazione del diritto di priorità. La domanda anteriore non potrà più servire allora di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

- D. (1) Chiunque vorrà avvalersi della priorità di un deposito anteriore dovrà fare una dichiarazione indicante la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese stabilirà in quale momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà essere effettuata.
- (2) Tali indicazioni saranno menzionate nelle pubblicazioni eseguite a cura dell'Amministrazione competente, in modo particolare sui brevetti e sulle relative descrizioni.
  - (3) I paesi dell'Unione potranno esigere da chi fa una dichiarazione di priorità la produzione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc.) depositata anteriormente. La copia, autenticata dall'Amministrazione che avrà ricevuto la predetta domanda, sarà esentata da qualsiasi legalizzazione ed essa

potrà in ogni caso essere depositata esente da spese, in qualunque momento nel termine di tre mesi a partire dal deposito della domanda ulteriore. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data di deposito rilasciato da detta Amministrazione e da una traduzione.

- (4) Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione della priorità al momento del deposito della domanda. Ciascun paese dell'Unione stabilirà le conseguenze dell'omissione delle formalità previste dal presente articolo, senza che tali conseguenze possano andare oltre la perdita del diritto di priorità.
- (5) Altre giustificazioni potranno essere richieste successivamente. Chi si avvale della priorità di un deposito anteriore sarà tenuto a indicare il numero di detto deposito; tale indicazione sarà pubblicata nei modi previsti dal precedente comma (2).

E. (1) Quando un disegno o modello industriale è stato depositato in un paese in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà quello fissato per i disegni o modelli industriali.

- (2) È, inoltre, consentito di depositare in un paese un modello di utilità in virtù di un diritto di priorità basato sul deposito di una domanda di brevetto e viceversa.

F. Nessun paese dell'Unione potrà rifiutare una priorità o una domanda di brevetto per il motivo che il depositante rivendica priorità multiple, anche se provenienti da paesi diversi, o perché la domanda che rivendica una o più priorità contiene uno o più elementi che non erano compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, a condizione che, nei due casi, vi sia unità d'invenzione secondo la legge del paese.

Per quanto riguarda gli elementi non compresi nella o nelle domande di cui la priorità è rivendicata, il deposito della domanda ulteriore dà luogo a un diritto di priorità nelle condizioni ordinarie.

- G. (1) Se dall'esame si rivela che una domanda di brevetto è complessa, il richiedente potrà dividere la domanda in un certo numero di domande separate, conservando come data di ciascuna la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.
- (2) Il richiedente potrà anche, di propria iniziativa, dividere la domanda di brevetto, conservando come data di ciascuna domanda separata la data della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità. Ciascun paese dell'Unione avrà facoltà di determinare le condizioni secondo le quali tale divisione sarà autorizzata.

H. La priorità non può essere rifiutata per il motivo che alcuni elementi dell'invenzione per i quali si rivendica la priorità non figurano fra le rivendicazioni formulate nella domanda al paese di origine, purché l'insieme della documentazione relativa alla domanda stessa riveli in modo preciso detti elementi.

**Art. 4<sup>bis</sup>**

- (1) I brevetti chiesti nei diversi paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.
- (2) Tale disposizione deve intendersi nel modo più assoluto, specialmente nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata normale.
- (3) Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.
- (4) La stessa regola varrà nel caso di adesione di nuovi paesi, per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'adesione.
- 5) I brevetti ottenuti col beneficio della priorità godranno, nei diversi paesi dell'Unione, di una durata uguale a quella di cui godrebbero se fossero richiesti o concessi senza il beneficio della priorità.

**Art. 4<sup>ter</sup>**

L'inventore ha il diritto di essere indicato come tale nel brevetto.

**Art. 4<sup>quater</sup>**

La Concessione di un brevetto non potrà essere rifiutata e un brevetto non potrà essere invalidato per il motivo che la vendita del prodotto brevettato o ottenuto mediante un procedimento brevettato, è sottoposto a restrizioni o limitazioni risultanti dalla legislazione nazionale.

**Art. 5**

- A. (1) L'introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell'Unione, non comporterà la decadenza del brevetto.
- (2) Ciascuno dei paesi dell'Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito col brevetto, per esempio per difetto di attuazione.
- (3) La decadenza del brevetto non potrà essere prevista che per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
- (4) Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà esse-

re trasferita neppure sotto forma di concessione di una sub-licenza, che non con la parte dell'impresa o dell'azienda che la utilizza.

- (5) Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.

B. La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, né per l'importazione di oggetti conformi a quelli protetti.

- C. (1) Se in un paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.
- (2) L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell'Unione, non comporterà l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio.
- (3) L'uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell'Unione, purché detto uso non abbia per effetto d'indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse pubblico.

D. Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.

#### **Art. 5<sup>bis</sup>**

- (1) Un periodo di grazia, non inferiore a sei mesi, sarà concesso per il pagamento delle tasse previste per il mantenimento dei diritti di proprietà industriale, mediante il versamento di una soprattassa, se la legislazione nazionale la richiede.
- (2) I paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere la rivalidazione dei brevetti d'invenzione decaduti a seguito del mancato pagamento di tasse.

#### **Art. 5<sup>ter</sup>**

in ciascuno dei paesi dell'Unione non saranno considerati come lesivi dei diritti del titolare del brevetto:

1. l'uso, a bordo di navi di altri paesi dell'Unione, di mezzi che sono oggetto del suo brevetto, nel corpo della nave, nelle macchine, attrezzi, apparecchi ed altri accessori, quando dette navi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nelle acque del paese, purché tali mezzi vi siano impiegati esclusivamente per i bisogni della nave;

2. l'uso di mezzi brevettati nella costruzione o nel funzionamento di strumenti di locomozione aerea o terrestre di altri paesi dell'Unione o degli accessori di tali strumenti, quando essi penetreranno temporaneamente o accidentalmente nel paese.

**Art. 5<sup>quater</sup>**

Quando un prodotto è importato nel paese dell'Unione dove esiste un brevetto che protegge un procedimento di fabbricazione di detto prodotto, il titolare del brevetto avrà, riguardo al prodotto importato, tutti i diritti che la legislazione del paese d'importazione gli accorda, sulla base del brevetto di procedimento, riguardo ai prodotti fabbricati nel paese stesso.

**Art. 5<sup>quinqies</sup>**

I disegni e modelli industriali saranno protetti in tutti i paesi dell'Unione.

**Art. 6**

- (1) Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell'Unione dalla sua legislazione nazionale.
- (2) Tuttavia, un marchio depositato da un cittadino di uno dei paesi dell'Unione in un paese qualsiasi della medesima non potrà essere rifiutato o invalidato per il motivo che esso non sia stato depositato, registrato o rinnovato nel paese d'origine.
- (3) Un marchio regolarmente registrato in un paese dell'Unione sarà considerato come indipendente dai marchi registrati negli altri paesi dell'Unione, compreso il paese di origine.

**Art. 6<sup>bis</sup>**

- (1) I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d'ufficio, se la legislazione del paese lo consente, sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi notoriamente conosciuto già come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso.
- (2) Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione d'un tale marchio. I paesi dell'Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell'uso dovrà essere richiesto.
- (3) Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d'uso dei marchi registrati o utilizzati in mala fede.

**Art. 6<sup>ter</sup>**

- (1) a. I paesi dell'Unione convengono di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione, non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, 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 di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.
- b. Le disposizioni di cui alla precedente lettera a si applicano ugualmente agli stemmi, alle bandiere e agli altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative di cui uno o più paesi dell'Unione siano membri, ad eccezione di stemmi, bandiere ed altri emblemi, sigle o denominazioni, che siano stati già oggetto di accordi internazionali in vigore destinati a garantirne la protezione.
- c. Nessun paese dell'Unione potrà essere tenuto ad applicare le disposizioni di cui alla precedente lettera b a danno dei titolari di diritti acquisiti in buona fede prima dell'entrata in vigore, in tale paese, della presente Convenzione. I paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla predetta lettera a non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza d'un nesso tra l'utente e l'organizzazione.
- (2) Il divieto d'uso di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia si applicherà solamente nei casi in cui i marchi, che li comprenderanno, saranno destinati a essere usati su merci dello stesso genere o di genere simile.
- (3) a. Per l'applicazione di dette disposizioni, i paesi dell'Unione convengono di comunicarsi reciprocamente, per mezzo dell'Ufficio internazionale, l'elenco degli emblemi di Stato, segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia, ch'essi desiderano o desidereranno porre, in modo assoluto o entro certi limiti, sotto la protezione del presente articolo, come pure tutte le modificazioni che saranno apportate successivamente a tale elenco. Ogni paese dell'Unione metterà a disposizione del pubblico, in tempo utile, gli elenchi notificati.  
Tuttavia tale notificazione non è obbligatoria per le bandiere degli Stati.
- b. Le disposizioni di cui alla lettera b comma (1) del presente articolo si applicano solo per quegli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative che siano state comunicate dalle stesse ai paesi dell'Unione per mezzo dell'Ufficio internazionale.
- (4) Ciascun paese dell'Unione potrà, entro il termine di dodici mesi decorrente dal ricevimento della notifica, trasmettere, per mezzo dell'Ufficio internazionale, al paese o all'organizzazione internazionale intergovernativa interessata, le sue obiezioni eventuali.
- (5) Per le bandiere di Stato, le misure previste dal precedente comma (1) di cui sopra si applicheranno solo ai marchi registrati dopo il 6 novembre 1925.

(6) Per gli emblemi di Stato diversi dalle bandiere, per i segni e punzoni ufficiali dei paesi dell'Unione e per gli stemmi, bandiere e altri emblemi, sigle o denominazioni delle organizzazioni internazionali intergovernative, queste disposizioni non saranno applicabili se non a marchi registrati da più di due mesi dal ricevimento della notifica, prevista dal comma (3) qui sopra.

(7) In caso di malafede, i paesi avranno la facoltà di far cancellare anche i marchi registrati prima del 6 novembre 1925 e relativi a emblemi di Stato, segni e punzoni.

(8) I cittadini di ciascun paese che fossero autorizzati a far uso degli emblemi di Stato, segni e punzoni del loro paese, potranno usarli anche se fossero simili a quelli di un altro paese.

(9) I paesi dell'Unione s'impegnano a vietare l'uso non autorizzato, nel commercio, degli stemmi di Stato degli altri paesi dell'Unione, quando quest'uso fosse di natura tale da indurre in errore sull'origine dei prodotti.

(10) Le disposizioni che precedono non fanno ostacolo all'esercizio, da parte dei paesi, della facoltà di rifiutare o d'invalidare, applicando il numero 3 della lettera B dell'articolo 6<sup>quinquies</sup>, i marchi contenenti, senza autorizzazione, stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato o segni e punzoni ufficiali adottati da un paese dell'Unione, nonché segni distintivi delle organizzazioni internazionali intergovernative citati al comma (1) suddetto.

#### **Art. 6<sup>quater</sup>**

(1) Quando, in conformità della legge di un paese dell'Unione, la cessione di un marchio è valida solo se essa avviene contemporaneamente al trasferimento dell'impresa o dell'azienda alla quale il marchio appartiene, sarà sufficiente, perché questa validità sia ammessa, che la parte dell'impresa o dell'azienda situata in tale paese sia trasferita al cessionario con diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti contraddistinti dal marchio ceduto.

(2) Tale disposizione non impone ai paesi dell'Unione l'obbligo di considerare valido il trasferimento di qualsiasi marchio di cui l'uso da parte del cessionario sarebbe, in fatto, di natura a indurre il pubblico in errore, particolarmente per quanto concerne la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti ai quali il marchio è applicato.

#### **Art. 6<sup>quinquies</sup>**

A. (1) Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tale e quale negli altri paesi dell'Unione, con le riserve indicate nel presente articolo. Questi paesi potranno esigere, prima di procedere alla registrazione definitiva, la presentazione di un certificato di registrazione nel paese di origine, rilasciato dall'autorità competente. Non sarà richiesta alcuna legalizzazione per questo certificato.

(2) Sarà considerato come paese d'origine il paese dell'Unione dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale, e,

se non ha un tale stabilimento nell'Unione, il paese dell'Unione dove ha il suo domicilio, e, se non ha domicilio nell'Unione, il paese della sua nazionalità, nel caso che egli sia cittadino di un paese dell'Unione.

B. La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

1. quando essi siano di natura tale da recare pregiudizio ai diritti acquisiti da terzi nel paese dove la protezione è richiesta;
2. quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta;
3. quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione riguardi essa stessa l'ordine pubblico.

È tuttavia riservata l'applicazione dell'articolo 10<sup>bis</sup>.

- C. (1) Per valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio.
- (2) Non potranno essere rifiutati negli altri paesi dell'Unione i marchi di fabbrica o di commercio per il solo motivo che essi differiscono dai marchi protetti nel paese d'origine solo per elementi che non ne alterano il carattere distintivo e non toccano l'identità dei marchi nella forma in cui essi sono stati registrati nel detto paese d'origine.

D. Nessuno potrà beneficiare delle disposizioni del presente articolo se il marchio di cui è rivendicata la protezione non sia stato registrato nel paese d'origine.

E. Tuttavia, in nessun caso, la rinnovazione della registrazione di un marchio nel paese di origine comporterà l'obbligo di rinnovare la registrazione negli altri paesi dell'Unione nei quali il marchio sia stato registrato.

F. Il beneficio della priorità resta acquisito ai depositi di marchi entro il termine di cui all'articolo 4, anche quando la registrazione nel paese di origine intervenga dopo la scadenza di tale termine.

#### **Art. 6<sup>sexies</sup>**

I paesi dell'Unione s'impegnano a proteggere i marchi di servizio. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi.

**Art. 6<sup>septies</sup>**

(1) Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandare la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.

(2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al predetto comma (1), il diritto di opporsi alla utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.

(3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

**Art. 7**

La natura del prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto non può, in nessun caso, ostacolare la registrazione del marchio.

**Art. 7<sup>bis</sup>**

(1) I paesi dell'Unione s'impegnano ad ammettere al deposito e a proteggere i marchi collettivi appartenenti a collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se tali collettività non posseggano uno stabilimento industriale o commerciale.

(2) Ogni paese potrà determinare le condizioni particolari secondo le quali un marchio collettivo sarà protetto e potrà rifiutarne la protezione se tale marchio è contrario al pubblico interesse.

(3) Tuttavia la protezione di tali marchi non potrà essere rifiutata ad alcuna collettività la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, per il motivo che essa non è stabilita nel paese ove la protezione è richiesta o che non è costituita in conformità della legislazione di detto paese.

**Art. 8**

Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio.

**Art. 9**

(1) Qualsiasi prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio o un nome commerciale, sarà sequestrato all'importazione in quei paesi dell'Unione nei quali detto marchio o nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

(2) Il sequestro sarà eseguito anche nel paese dove l'illecita apposizione avrà avuto luogo, o in quello dove sarà stato importato il prodotto.

(3) Il sequestro avrà luogo su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun paese.

(4) Le autorità non saranno tenute a procedere al sequestro in caso di transito.

(5) Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà sostituito col divieto d'importazione o col sequestro all'interno.

(6) Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro all'interno, e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi.

#### **Art. 10**

(1) Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate in caso di utilizzazione diretta o indiretta di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore, fabbricante o commerciante.

(2) Sarà in ogni caso riconosciuto come parte interessata, sia esso persona fisica o giuridica, ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel paese falsamente indicato, o nel paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza.

#### **Art. 10<sup>bis</sup>**

(1) I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

(2) Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

(3) Dovranno particolarmente essere vietati:

1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
2. le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;
3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.

#### **Art. 10<sup>ter</sup>**

(1) I paesi dell'Unione s'impegnano ad assicurare ai cittadini degli altri paesi dell'Unione i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente tutti gli atti contemplati negli articoli 9, 10 e 10<sup>bis</sup>.

(2) Essi s'impegnano, inoltre, a prevedere le misure per permettere ai sindacati e associazioni rappresentanti gl'industriali, i produttori o commercianti interessati e la cui esistenza non sia contraria alle leggi dei loro paesi, di agire in via giudiziaria o amministrativa per la repressione degli atti previsti agli articoli 9, 10 e 10<sup>bis</sup>, nella misura in cui la legge del paese dove è chiesta la protezione lo consenta ai sindacati e associazioni del paese stesso.

#### **Art. 11**

(1) I paesi dell'Unione accorderanno, conformemente alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli d'utilità, ai disegni o modelli industriali, nonché ai marchi di fabbrica o di commercio, per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute organizzate sul territorio di uno di essi.

(2) Tale protezione temporanea non prolungherà i termini dell'articolo 4. Se più tardi fosse rivendicato il diritto di priorità, l'Amministrazione di ciascun paese potrà far decorrere il termine dalla data d'introduzione del prodotto nell'esposizione.

(3) Ciascun paese potrà esigere, come prova dell'identità dell'oggetto esposto e della data d'introduzione, i documenti giustificativi che esso stimerà necessari.

#### **Art. 12<sup>9</sup>**

(1) Ogni paese dell'Unione si obbliga a stabilire un servizio speciale della proprietà industriale e un deposito centrale per render noti al pubblico i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali e i marchi di fabbrica o di commercio.

(2) Questo servizio pubblicherà un periodico ufficiale. Esso pubblicherà regolarmente:

- a. i nomi dei titolari dei brevetti rilasciati, con una breve designazione delle invenzioni brevettate;
- b. le riproduzioni dei marchi registrati.

#### **Art. 13**

(1) L'Ufficio internazionale, istituito col nome di Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l'organizzazione e ne vigila il funzionamento.

<sup>9</sup> In Svizzera l'Istituto federale della proprietà intellettuale costituisce il servizio speciale menzionato in questo articolo (art. 1 dell'O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi – RS 232.111 –, art. 1 dell'O del 8 mar. 2002 sulla protezione del design – RS 232.121 – e art. 1 dell'O del 19 ott. 1977 relativa ai brevetti d'invenzione – RS 232.141).

- (2) a. La lingua francese e quella inglese saranno adoperate dall'Ufficio internazionale nell'adempimento delle mansioni previste ai commi (3) e (5) del presente articolo.
- b. Le conferenze e riunioni previste all'articolo 14 si terranno nelle lingue francese, inglese e spagnola.
- (3) L'Ufficio internazionale raccoglie le informazioni di ogni genere concernenti la protezione della proprietà industriale, le riunisce e le pubblica. Esso procede agli studi di utilità comune interessanti l'Unione e compila, con la scorta dei documenti che gli sono forniti dalle varie Amministrazioni, un periodico sulle questioni concernenti le finalità dell'Unione.
- (4) I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall'Ufficio internazionale, sono distribuiti tra le Amministrazioni dei paesi della Unione in ragione del numero delle unità contributive in appresso menzionate. Gli esemplari e i documenti supplementari che fossero richiesti dalle dette Amministrazioni, da società o da privati, saranno pagati a parte.
- (5) L'Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei paesi della Unione per fornir loro, sulle questioni relative al servizio internazionale della proprietà industriale, le informazioni speciali di cui potessero aver bisogno. Il Direttore dell'Ufficio internazionale fa sulla sua gestione un rapporto annuale che è comunicato a tutti i paesi dell'Unione.
- (6) Le spese ordinarie dell'Ufficio internazionale saranno sopportate in comune dai paesi dell'Unione. Fino a nuovo ordine, esse non potranno superare la somma di centoventimila franchi svizzeri all'anno. Questa somma potrà essere aumentata, occorrendo, con decisione unanime di una delle Conferenze previste all'articolo 14.
- (7) Le spese ordinarie non comprendono quelle inerenti ai lavori delle Conferenze di Plenipotenziari o amministrative, né quelle dovute a lavori speciali o a pubblicazioni fatte conformemente alle decisioni di una Conferenza. Tali spese, il cui ammontare annuo non potrà superare la somma di 20 000 franchi svizzeri, saranno ripartite fra i paesi dell'Unione in proporzione al loro contributo per il funzionamento dell'Ufficio internazionale, secondo le disposizioni del seguente comma (8).
- (8) Per determinare la quota contributiva di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi dell'Unione e quelli che vi aderiranno in seguito sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuisce in ragione d'un certo numero di unità, cioè:

1 <sup>a</sup> classe	25 unità
2 <sup>a</sup> classe	20 unità
3 <sup>a</sup> classe	15 unità
4 <sup>a</sup> classe	10 unità
5 <sup>a</sup> classe	5 unità
6 <sup>a</sup> classe	3 unità

Detti coefficienti sono moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale. Il quoziente dà l'ammontare dell'unità di spesa.

(9) Ciascuno dei paesi dell'Unione designerà, all'atto della sua adesione, la classe nella quale desidera essere compreso. Tuttavia, ciascun paese dell'Unione potrà dichiarare ulteriormente che desidera essere compreso in un'altra classe.

(10) Il Governo della Confederazione svizzera vigila sulle spese dell'Ufficio internazionale, come pure sui conti di quest'ultimo, e fa le anticipazioni necessarie.

(11) Il conto annuale, compilato dall'Ufficio internazionale, sarà comunicato a tutte le altre Amministrazioni,

#### **Art. 14**

(1) La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni periodiche, al fine di introdurre i miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

(2) A tale scopo avranno luogo, successivamente, Conferenze in uno dei paesi dell'Unione, fra i Delegati dei detti paesi.

(3) L'Amministrazione del paese nel quale sarà tenuta la Conferenza preparerà, con il concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori della Conferenza.

(4) Il Direttore dell'Ufficio internazionale assisterà alle sedute delle Conferenze e prenderà parte alle discussioni, senza voto deliberativo.

(5) a. Nell'intervallo tra le Conferenze diplomatiche di revisione, si riuniranno ogni tre anni Conferenze di rappresentanti di tutti i paesi dell'Unione allo scopo di stabilire un rapporto sulle spese prevedibili dell'Ufficio internazionale per ogni futuro periodo triennale, e di esaminare le questioni relative alla salvaguardia e allo sviluppo dell'Unione.

b. Inoltre esse potranno modificare, con decisione unanime, l'ammontare massimo annuale delle spese dell'Ufficio internazionale, a condizione che siano riunite quali Conferenze di Plenipotenziari di tutti i paesi della Unione, su convocazione del Governo della Confederazione svizzera.

c. Le Conferenze previste alla suddetta lettera a, potranno, altresì, essere convocate nel periodo intercorrente tra le loro riunioni triennali su iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione svizzera.

#### **Art. 15**

Resta inteso che i paesi dell'Unione si riservano rispettivamente il diritto di stipulare separatamente, fra loro, accordi particolari per la protezione della proprietà industriale, purché tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

#### **Art. 16**

(1) I paesi che non hanno partecipato alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi a loro domanda.

(2) Tale adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

(3) Essa implicherà, di pieno diritto, l'accettazione di tutte le clausole e l'ammissione a tutti i vantaggi stipulati con la presente Convenzione, e produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi dell'Unione, a meno che una data posteriore non sia stata indicata nella domanda di adesione.

#### **Art. 16<sup>bis</sup>**

(1) Ciascun paese dell'Unione può, in qualunque momento, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione è applicabile a tutte o a parte delle sue colonie, protettorati, territori sotto mandato o tutti gli altri territori sottoposti alla sua autorità o tutti i territori posti sotto la sua sovranità, e la Convenzione si applicherà a tutti i territori designati nella notifica un mese dopo l'invio della comunicazione da parte del Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi dell'Unione, a meno che nella notifica non sia indicata una data posteriore. In mancanza di tale notifica, la Convenzione non si applicherà a tali territori.

(2) Ciascun paese dell'Unione può, in qualunque momento, notificare per iscritto al Governo della Confederazione svizzera che la presente Convenzione cessa di essere applicabile a tutti o a parte dei territori che hanno formato oggetto della notifica prevista al comma precedente, e la Convenzione cesserà di essere applicata nei territori designati in detta notifica dodici mesi dopo il ricevimento della notifica fatta al Governo della Confederazione svizzera.

(3) Tutte le notifiche fatte al Governo della Confederazione svizzera conformemente alle disposizioni dei commi (1) e (2) del presente articolo, saranno comunicate da detto Governo a tutti i paesi dell'Unione.

#### **Art. 17**

Ogni paese che partecipa alla presente Convenzione s'impegna ad adottare, in conformità della sua Costituzione, i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione della Convenzione stessa.

Resta inteso che, al momento del deposito dell'atto di ratifica o di adesione a nome di un paese, questo sarà in grado, in conformità della sua legislazione interna, di dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione.

#### **Art. 17<sup>bis</sup>**

(1) La Convenzione resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino alla scadenza di un anno dal giorno in cui ne sarà fatta denuncia.

(2) Tale denuncia sarà diretta al Governo della Confederazione svizzera. Essa avrà effetto soltanto rispetto al paese in nome del quale sarà fatta, restando la Convenzione esecutoria per gli altri paesi dell'Unione.

**Art. 18**

(1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno depositati a Berna non più tardi del 1° maggio 1963. Esso entrerà in vigore, tra i paesi in nome dei quali sarà stato ratificato, un mese dopo tale data. Tuttavia, qualora fosse stato in precedenza ratificato in nome di almeno sei paesi, esso entrerebbe in vigore, tra questi paesi, un mese dopo che il deposito della sesta ratifica fosse stato loro notificato dal Governo della Confederazione svizzera e, per i paesi in nome dei quali fosse ratificato successivamente, un mese dopo la notifica di ciascuna di dette ratifiche.

(2) I paesi in nome dei quali lo strumento di ratifica non sarà stato depositato nel termine previsto dal comma precedente, saranno ammessi all'adesione secondo l'articolo 16.

(3) Il presente Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi ai quali si applica, la Convenzione di Parigi del 1883<sup>10</sup> e gli Atti di revisione successivi<sup>11</sup>.

(4) Per quanto concerne i paesi ai quali non si applica il presente Atto, ma ai quali si applica la Convenzione di Parigi riveduta a Londra nel 1934<sup>12</sup>, quest'ultima rimarrà in vigore.

(5) Egualmente, per quanto concerne i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né la Convenzione di Parigi riveduta a Londra, la Convenzione riveduta all'Aja nel 1925<sup>13</sup> rimarrà in vigore.

(6) Del pari, per quanto riguarda i paesi ai quali non si applica né il presente Atto, né la Convenzione di Parigi riveduta a Londra, né la Convenzione di Parigi riveduta a l'Aja, la Convenzione di Parigi riveduta a Washington nel 1911<sup>14</sup> rimarrà in vigore.

**Art. 19**

(1) Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare in lingua francese, che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione svizzera. Una copia autentica sarà rimessa da quest'ultimo a ciascuno dei Governi dei paesi dell'Unione.

(2) Il presente Atto rimarrà aperto alla firma dei paesi dell'Unione fino al 30 aprile 1959.

(3) Traduzioni ufficiali del presente Atto saranno effettuate nelle lingue inglese, italiana, portoghese, spagnola e tedesca.

<sup>10</sup> [RU 7 517, 16 365, 19 213; CS 11 929]

<sup>11</sup> RS 0.232.01/.02

<sup>12</sup> RS 0.232.02

<sup>13</sup> RS 0.232.01

<sup>14</sup> [CS 11 929]

*In fede di che* i Plenipotenziari sottoscritti, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Lisbona, il 31 ottobre 1958.

*(Seguono le firme)*

### **Campo d'applicazione il 5 maggio 2006**

Giusta l'articolo 27 capoverso 2 della Convenzione di Parigi riveduta a Stoccolma nel 1967 (RS 0.232.04), la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)	Entrata in vigore
Argentina	28 dicembre 1966 A	10 febbraio 1967
Bahamas	27 luglio 1975 S	10 luglio 1973
Filippine	12 agosto 1965 A	27 settembre 1965
Malta	29 agosto 1967 A	20 ottobre 1967
Nigeria	17 luglio 1963 A	2 settembre 1963
Tanzania	2 aprile 1963 A	16 giugno 1963
Zambia	26 ottobre 1964 A	6 aprile 1965