

Protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera

Rapporto del Consiglio federale

**del 15 novembre 2006 in adempimento dei postulati Hutter 06.3056
 (“Protezione del marchio Svizzera”) e Fetz 06.3174 (“Tutela del
 marchio Made in Switzerland”)**

Indice

COMPENDIO	5
I. CONTESTO E OBIETTIVI DEL PRESENTE RAPPORTO.....	6
1. CONTESTO.....	6
2. MISSIONE	7
3. OBIETTIVI DEL PRESENTE RAPPORTO.....	7
II. SITUAZIONE ATTUALE	7
1. SVIZZERITÀ.....	7
2. IN DIRITTO.....	8
a) <i>Diritto internazionale</i>	8
b) <i>Diritto nazionale</i>	8
i) Utilizzazione della croce svizzera.....	8
ii) Utilizzazione dell'indicazione "Swiss"	9
3. NEI FATTI.....	10
a) <i>Utilizzazione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera</i>	10
b) <i>Applicazione del diritto in Svizzera</i>	10
c) <i>Applicazione del diritto all'estero</i>	11
d) <i>Attività informative della Confederazione</i>	11
e) <i>(In)azione delle autorità cantonali di perseguimento penale</i>	11
f) <i>Controlli per campionatura delle autorità doganali</i>	11
g) <i>Ricorso a marchi privati</i>	11
4. INTERESSI IN GIOCO	12
III. OBIETTIVO/ESIGENZE	12
1. OBIETTIVO	12
2. ESIGENZE	13
IV. MISURE CONCRETE	13
1. RICERCHE D'INFORMAZIONI.....	13
2. CONSEGUENZE FINANZIARIE	14
3. ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI REVISIONE LEGISLATIVA.....	14
a) <i>Presentazione</i>	14
b) <i>Vantaggi</i>	15
c) <i>Svantaggi</i>	15
d) <i>Definizione della croce svizzera</i>	15
e) <i>Pianificazione delle revisioni</i>	16
4. CONCRETIZZAZIONE DELLA DESIGNAZIONE "SVIZZERA" PER CATEGORIA	16
a) <i>Presentazione</i>	16
b) <i>Vantaggi</i>	16
c) <i>Svantaggi</i>	16
5. APPLICAZIONE DEL DIRITTO IN SVIZZERA.....	17
a) <i>Presentazione</i>	17
b) <i>Vantaggi</i>	17
c) <i>Svantaggi</i>	18
6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESTERO	18
a) <i>Presentazione</i>	18
b) <i>Vantaggi</i>	18
c) <i>Svantaggi</i>	19
V. CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE.....	19
ALLEGATI	20

Compendio

A. In risposta ai postulati Hutter 06.3056 e Fetz 06.3174 che chiedono una migliore protezione del “marchio Svizzera”, il nostro Consiglio ha esaminato lo stato attuale della protezione della designazione “Svizzera” e della croce svizzera.

L’esame ha consentito di giungere a tre conclusioni: in primo luogo la regolamentazione attuale dell’utilizzo della croce Svizzera non è soddisfacente. L’apposizione del nostro emblema nazionale su un prodotto è fondamentalmente vietata, mentre il suo utilizzo per designare un servizio è autorizzato. Questa differenza di trattamento, che non trova riscontro nella pratica, non è giustificata. In secondo luogo il diritto in vigore regola in modo molto generale le condizioni per l’utilizzazione della designazione “Svizzera”. Eccezion fatta per gli orologi tali condizioni non trovano riscontro in criteri che definiscano chiaramente i casi in cui l’utilizzazione della designazione “Svizzera” su un prodotto è autorizzata e stabiliscano chi è legittimato a utilizzare tale designazione. Criteri di questo tipo sono finora stati sviluppati esclusivamente da qualche tribunale cantonale. In terzo luogo, l’utilizzo abusivo della designazione “Svizzera” e della croce svizzera non è contrastato con sufficiente fermezza né in Svizzera né all’estero.

B. Considerati questi tre punti il nostro Consiglio propone quattro contromisure.

1. La croce svizzera dovrà poter essere apposta sui prodotti fabbricati in Svizzera, mentre l’utilizzazione ingannevole della croce (apposizione su prodotti fabbricati all’estero) continuerà ad essere vietata e contrastata in Svizzera in base alla legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza e alla legge concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa.

Per raggiungere tale obiettivo, il nostro Consiglio elaborerà un progetto di revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici esaminando al contempo la possibilità di abrogare questa legge. Il nostro Consiglio elaborerà altresì un progetto di revisione della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche e della legge concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa.

2. Il nostro Consiglio comunicherà alle associazioni di categoria di essere disposto a elaborare una o più ordinanze che regolino l’utilizzo della designazione “Svizzera” per uno o più settori economici specifici, in presenza di un interesse in tal senso. Spetterà alle associazioni di categoria lanciare il dibattito e giungere a un accordo riguardo ai criteri comuni o perlomeno alla definizione di un denominatore comune chiaro sul contenuto di tali criteri.

3. La protezione entro i confini nazionali della designazione “Svizzera”/della croce svizzera dovrà essere potenziata. D’ora in poi, al momento in cui prenderà atto di un abuso, l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Istituto) informerà l’impresa importatrice dei prodotti problematici sulle disposizioni in vigore e fisserà un termine per la presa di posizione. Qualora l’azienda prosegua l’utilizzo manifestamente abusivo della croce svizzera/della designazione “Svizzera” l’Istituto potrà sporgere querela penale presso l’autorità giudiziaria cantonale competente.

4. La protezione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera all’estero deve essere potenziata nella misura del possibile e dov’è opportuno. Nel caso in cui un’azienda utilizzi la croce svizzera/la designazione “Svizzera” su prodotti fabbricati all’estero, l’Istituto può intervenire – con l’appoggio della rappresentanza diplomatica svizzera nel paese in questione e in stretta collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Segretariato di Stato dell’economia (seco) – da solo o, laddove necessario e opportuno, con l’aiuto delle associazioni di categoria interessate.

Al di fuori del quadro giuridico è determinante continuare a tutelare e sviluppare i vari aspetti della designazione “Svizzera”/della croce svizzera e a occuparsi della loro comunicazione entro i confini nazionali e all’estero.

I. Contesto e obiettivi del presente rapporto

1. Contesto

Il pubblico riconosce come "marchio Svizzera" la croce svizzera, le designazioni "Swiss", "qualità svizzera", "made in Switzerland" e i segni figurativi che richiamano la Svizzera come il Cervino o Guglielmo Tell. In particolare è fondamentale la provenienza geografica, la "svizzerità", che trasmette il concetto di qualità, l'attesa di un'utilità esclusiva e/o di contenuti emotivi legati all'origine svizzera.

È opportuno fare una distinzione con il marchio in senso giuridico che richiama la provenienza commerciale e, quindi, il prodotto o il servizio di una determinata azienda. Il "marchio Svizzera" solleva i seguenti interrogativi fondamentali: chi, oltre alla Confederazione, ha il diritto di utilizzare a) l'emblema svizzero o b) la designazione verbale o figurativa "Svizzera" e c) chi è responsabile dell'applicazione del diritto in materia?

Oltre a questi aspetti giuridici, è necessario definire la responsabilità quanto al contenuto della designazione "Svizzera"/della croce svizzera, alle sue caratteristiche, all'"immagine" della Svizzera e, per finire, alle modalità generali di gestione del "marchio Svizzera". Quest'ultimo aspetto non è tuttavia trattato nel presente rapporto¹. Va peraltro rilevato che qualsiasi iniziativa tesa a ottimizzare l'utilizzo della designazione "Svizzera"/della croce svizzera e alla sua tutela sarà efficace unicamente se il messaggio che la designazione e la croce devono trasmettere, in altri termini la rinomanza dei prodotti e dei servizi svizzeri all'interno di un determinato mercato, influisce sulla decisione d'acquisto. Negli ambiti in cui la tutela, lo sviluppo e la diffusione di tale "immagine" sono compito della Confederazione, quest'ultima dovrebbe continuare a combattere la diluizione in atto e cercare di raggruppare le forze. In questo contesto il nostro Consiglio intende muoversi² per riorganizzare la promozione dell'immagine della Svizzera. A tale fine è necessario aumentare le sinergie tra le parti interessate dalla problematica³ e l'efficacia delle rispettive iniziative. Il nostro Consiglio ha esaminato le discussioni portate avanti dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati e ha elaborato un avamprogetto di legge che tiene conto delle problematiche sollevate e dei pareri espressi in Parlamento⁴.

Le attuali restrizioni all'utilizzo lecito della designazione "Svizzera"/della croce svizzera si fondano sul principio della veridicità o, in altri termini, del divieto d'inganno. Per l'emblema nazionale si aggiungono il rispetto (la croce svizzera non è un segno banale, senza significato, ma l'emblema nazionale della Svizzera) e, segnatamente, il rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa.

Riscoperto come strumento di marketing il concetto di "svizzerità" (Swissness) spinge un numero crescente di imprese ad apporre la croce svizzera e designazioni come "Swiss" sui loro prodotti, a utilizzarle per designare i rispettivi servizi e per farsi pubblicità in patria e all'estero. Tuttavia, gli utilizzi ritenuti abusivi si moltiplicano e ciò ha suscitato la reazione delle cerchie economiche e una sensibilizzazione di pubblico e stampa nei confronti dell'utilizzo della designazione "Svizzera"/della croce svizzera.

Riguardo alle querele sporte dalle cerchie economiche, va segnalata l'azione intentata contro la società Juvena (International) AG dalla Trybol AG di fronte alla Commissione svizzera per la

¹ Il gruppo Presenza Svizzera è stato incaricato di elaborare una "story Svizzera" (Story Schweiz) che fungerà da riferimento destinato alle organizzazioni attive nell'ambito della promozione della Svizzera all'estero. Un riassunto del documento sarà probabilmente consultabile su <www.presence.ch> a partire dal novembre 2006.

² Come ha dimostrato nel Rapporto sul coordinamento della promozione dell'immagine nazionale del 9 dicembre 2005 (scaricabile da: <http://www.seco.admin.ch/publikationen/00527>).

³ Ad esempio: Presenza Svizzera, LOCATION Switzerland, Svizzera Turismo, ecc.

⁴ Il 18 ottobre 2006 il nostro Consiglio ha indetto la consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale su Promozione Svizzera. Il progetto propone di riunire in una sola organizzazione pluridisciplinare le istituzioni della Confederazione incaricate per legge di svolgere un'attività promozionale all'estero (http://www.admin.ch/br/aktuell/00091/index.html?lang=it&msg-id=7740&print_style=yes).

lealtà⁵. La querela è stata sporta essenzialmente perché la società Juvena appone la denominazione "of Switzerland" (cfr. allegato 1) sui propri prodotti cosmetici, benché il contenuto degli stessi sia fabbricato in Germania. Dopo che la Commissione svizzera per la lealtà ha respinto la denuncia della Trybol AG, il responsabile dell'azienda ha fatto pubblicare sulla stampa diversi comunicati intitolati "Dringender Handlungsbedarf für einen besseren Schutz der Marke Schweiz" (cfr. allegato 2).

Quanto alle reazioni di pubblico e stampa, il caso delle pentole SIGG (cfr. allegato 1) vendute nel quadro di una promozione della Coop, è quello che ha suscitato maggior clamore. Le pentole in questione e il loro imballaggio presentavano la designazione "Switzerland" e la croce svizzera, benché fossero state fabbricate in Cina.

2. Missione

Il postulato Hutter 06.3056 ("Protezione del marchio Svizzera") del 16 marzo 2006 (cfr. allegato 3) incarica il nostro Consiglio di illustrare al Parlamento le possibilità di meglio proteggere il "marchio Svizzera" e, in particolare, di esaminare in che misura vi sia necessità di procedere a revisioni di leggi e ordinanze. Il postulato Fetz 06.3174 ("Tutela del marchio Made in Switzerland") del 24 marzo 2006 (cfr. allegato 4) incarica il nostro Consiglio di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti (legislativi e di altro genere) volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di origine "Svizzera".

Il nostro Consiglio ha accolto entrambi i postulati il 17 maggio 2006. Il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato Fetz il 9 giugno 2006 e il Consiglio nazionale ha accolto il postulato Hutter il 23 giugno 2006.

3. Obiettivi del presente rapporto

Il presente rapporto risponde ai due postulati. Il nostro Consiglio chiede pertanto che i due interventi parlamentari, i cui obiettivi sono stati raggiunti, siano tolti di ruolo e figurino come tali nel rapporto di gestione.

II. Situazione attuale

1. "Svizzerità"

Alla mente dei consumatori svizzeri e stranieri, la "svizzerità" richiama essenzialmente e in grandi linee un mondo sano, ordinato, efficace che evoca a sua volta le nozioni di precisione, esattezza, affidabilità e solidità. Per i consumatori, che attribuiscono numerose qualità ai prodotti/servizi svizzeri, il concetto di "svizzerità" equivale anche a prestazioni di punta. In questo senso è sinonimo d'innovazione, di prodotti esclusivi e servizi eccellenti. Infine il concetto di "svizzerità" evoca l'immagine di un paese ricco di diverse culture, cosmopolita e aperto al mondo⁶.

⁵ In quanto organo di autocontrollo della categoria della comunicazione commerciale, la Commissione svizzera per la lealtà non è un'autorità statale ma un'associazione di diritto privato che non dispone di alcun mezzo coercitivo per attuare le sue decisioni. La Commissione ha il compito di prendere atto gratuitamente, dietro domanda fondata di un querelante, di eventuali comportamenti sleali nell'ambito della comunicazione commerciale e di porvi rimedio, all'occorrenza con l'aiuto dei media (ad es. tramite la pubblicazione di una decisione nella stampa). È pertanto sempre possibile sottoporre a un'autorità giudiziaria cantonale un fatto già esaminato dalla Commissione svizzera per la lealtà.

⁶ Cfr. Positionierungspotenzial "Swissness": Eine Studie der htp St.Gallen Managementberatung und des Kompetenzzentrums Brand Management des Instituts für Marketing und Handel der Universität St. Gallen, Fachbereich für Marketing 2006/1, pag. 9.

Oggi si è ben coscienti del valore economico della “svizzerità”: la metà delle aziende distributrici di articoli elvetici appone infatti la designazione “Svizzera” accanto al proprio marchio (*co-branding*) e il 40% afferma di volerne intensificare l’uso in futuro⁷. Ciò nonostante, poiché dipende dalla strategia di ognuna delle imprese interessate, l’impiego della designazione “Svizzera”/della croce svizzera non è né omogeneo né coordinato. Inoltre le associazioni di categoria hanno sviluppato numerosi emblemi propri tra i quali i consumatori tentano di orientarsi.

2. In diritto

a) Diritto internazionale

Le convenzioni internazionali rilevanti sono la Convenzione d’Unione di Parigi (CUP)⁸, l’Accordo TRIPS⁹ e la Convenzione di Ginevra¹⁰.

La CUP vieta l’utilizzo di indicazioni di provenienza false¹¹ e degli stemmi pubblici¹². La registrazione come marchi di emblemi di Stato e di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico è vietata salvo autorizzazione da parte delle autorità competenti¹³.

L’Accordo TRIPS¹⁴ vieta l’utilizzazione di indicazioni geografiche false o potenzialmente ingannevoli. La Svizzera deve inoltre impegnarsi a non indebolire la protezione di cui le indicazioni geografiche beneficiavano immediatamente prima dell’entrata in vigore dell’accordo (luglio 1995 per la Svizzera)¹⁵.

La Convenzione di Ginevra vieta l’uso della croce svizzera per la designazione di prodotti qualora sussista il rischio di confusione con l’emblema della Croce Rossa¹⁶.

b) Diritto nazionale

i) Utilizzazione della croce svizzera

La croce svizzera è definita nella Risoluzione federale sullo stemma della Confederazione¹⁷. Quest’ultima definisce le dimensioni della croce bianca su sfondo rosso¹⁸, ma non stabilisce né le proporzioni della croce rispetto a quelle del drappo né la tonalità del colore “rosso”¹⁹.

L’utilizzazione della croce svizzera è definita dalla legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici²⁰ del 1931. Quest’ultima stabilisce che la croce svizzera non può essere né registrata come marchio di un prodotto, né apposta *su prodotti* destinati ad essere spacciati come merce. L’obiettivo deve essere considerato commerciale se la croce svizzera è

⁷ I valori indicati risultano da un sondaggio online effettuato nel maggio 2005 dalla Branding-Institute SàRI presso alcuni membri di Promarca (scaricabile dal sito: <www.branding-institute.ch/frameset.html>).

⁸ Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (RS **0.232.04**).

⁹ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS **0.632.20**, Allegato 1C).

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

¹¹ Segnatamente art. 10 CUP.

¹² Art. 6^{ter} CUP.

¹³ Art. 6^{ter} CUP.

¹⁴ Art. 22–24 TRIPS.

¹⁵ Art. 24 cpv. 3 Accordo TRIPS.

¹⁶ Art. 53 cpv. 2. La Convenzione di Ginevra vieta solo l’uso “sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero”. Uno studio condotto nella primavera 2006 dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale in seno all’amministrazione (DFAE, DDPS, Ufficio federale di giustizia) ha rilevato che l’utilizzo degli stemmi svizzeri è vietato dal diritto internazionale pubblico unicamente qualora possa suscitare confusione con l’emblema della Croce Rossa. Esempio: una pubblicità contenente la croce svizzera per attività di natura medica o in relazione alla medicina.

¹⁷ Risoluzione federale del 12 dicembre 1889 sullo stemma della Confederazione (RS **111**).

¹⁸ Art. 1. Lo stemma della Confederazione è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

¹⁹ Quest’ultima può essere definita tramite un codice di colore (Pantone o RAL).

²⁰ Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS **232.21**).

apposta con lo scopo di indicare la provenienza (svizzera) di un prodotto. Di conseguenza, l'apposizione della croce svizzera su un vasetto di yogurt allo scopo esplicito di indicare ai consumatori la provenienza svizzera del prodotto non è conforme alla legge. L'uso su prodotti a fini non commerciali e a scopo decorativo è invece ammesso. L'apposizione della croce svizzera su articoli di souvenir (ad esempio una croce svizzera di grandi dimensioni su una t-shirt o su un cappellino) è pertanto conforme alla legge. In questo caso la croce svizzera è utilizzata a fini decorativi: i consumatori non si aspettano che la t-shirt o il cappellino in questione siano prodotti in Svizzera. Anche una riproduzione molto stilizzata della croce svizzera può essere apposta su prodotti a condizione che sia escluso qualsiasi rischio di confusione con l'emblema nazionale.

Quanto ai marchi di servizi, nonché la pubblicità e i prospetti, la croce può essere utilizzata solo qualora non induca in errore quanto alla provenienza dei servizi. Ciò consente, ad esempio, all'azienda Swiss Life (cfr. allegato 1), la cui sede si trova in Svizzera, di utilizzare la croce svizzera al centro del suo logo²¹.

Anche la legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa²² influisce sull'utilizzo della croce svizzera. La legge decreta che la croce rossa, o qualsiasi segno atto a essere confuso con la croce rossa, non può in linea di massima essere registrata o utilizzata come marchio. In determinate circostanze, l'utilizzo della croce svizzera – se confondibile con la croce rossa²³ – dovrà essere vietato.

ii) Utilizzazione dell'indicazione "Swiss"

È innanzi tutto necessario sottolineare che la designazione "Svizzera" non può essere monopolizzata. Non esiste dunque un marchio "Svizzera" in senso giuridico e non esiste un titolare che decida come utilizzare e tutelare la croce svizzera /la designazione "Svizzera".

Le condizioni che regolano l'utilizzo delle indicazioni "Svizzera" o "Swiss" per i prodotti sono definite in termini molto generali nella legge sulla protezione dei marchi²⁴: la provenienza di un prodotto è determinata secondo il luogo di fabbricazione o l'origine delle materie di base e delle componenti usate²⁵. Il nostro Consiglio può precisare tali condizioni nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore²⁶. Finora ciò è stato fatto in un'unica occasione, nell'ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l'utilizzazione della designazione "Svizzera" per gli orologi²⁷ (ad es. definizione dell'"orologio svizzero": orologio il cui movimento è svizzero, il cui movimento è assemblato in Svizzera e il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera), dopo aver ponderato attentamente gli interessi a volte molto divergenti del settore orologiero. L'unica fonte di diritto alternativa a tale ordinanza è rappresentata dalla scarsa giurisprudenza, in particolare quella del Tribunale commerciale di San Gallo secondo cui la quota svizzera deve rappresentare almeno il 50% dei costi totali di produzione²⁸ e il processo di fabbricazione deve avvenire principalmente in Svizzera²⁹ (cfr. allegato 5). Quest'ultima condizione può essere illustrata con due esempi.

Nel caso di un foulard tessuto, il solo fatto di trattare il foulard in Svizzera per dargli una certa rigidità – pur essendo questo un segno importante di qualità – non basta a dare al prodotto un'origine svizzera. Agli occhi dei consumatori la qualità della tessitura è un aspetto molto

²¹ Cfr. oltre pto. ii) Utilizzazione dell'indicazione "Swiss", che illustra i criteri atti a definire la provenienza dei servizi.

²² Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (RS 232.22).

²³ Ad es.: una pubblicità contenente la croce svizzera per attività di natura medica o in relazione alla medicina.

²⁴ Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11).

²⁵ Art. 48 cpv. 1 LPM.

²⁶ Art. 50 LPM.

²⁷ RS 232.119.

²⁸ Compresi le materie prime e semilavorate, le parti staccate, i salari e le spese generali industriali.

²⁹ Nei casi incerti è necessario considerare l'origine del bene immateriale concretizzato nell'oggetto e la prassi in vigore negli ambiti interessati.

importante del prodotto e un riferimento a un’origine svizzera è giustificato unicamente se la tessitura avviene effettivamente in Svizzera (cfr. allegato 6).

Nel caso di una penna stilografica è evidente l’importanza del pennino. Tuttavia la qualità complessiva dipende in ugual misura dalla qualità di altre componenti del prodotto. L’esperienza dimostra in particolare che le penne devono essere riparate più spesso per problemi di cannetta che per difetti del pennino. Chi acquista una penna non bada unicamente alla qualità del pennino ma anche a quella della cannetta (meccanismo di distribuzione, sistema di regolamento dell’inchiostro). Queste componenti della penna stilografica non possono essere considerate secondarie. Di conseguenza affinché una penna stilografica possa essere definita un prodotto svizzero, non è sufficiente che sia fabbricato in Svizzera il pennino (cfr. allegato 5).

Secondo la legge sulla protezione dei marchi³⁰ la provenienza di un servizio è determinata sia dalla sede sociale di chi fornisce il servizio, sia dalla nazionalità o dal domicilio delle persone che esercitano il controllo effettivo sulla politica commerciale e sulla gestione. Una società con sede in Svizzera può dunque utilizzare il nome “Swiss consulting” unicamente in relazione a un servizio. Anche una società con sede in Romania può utilizzare questo nome legalmente per i suoi servizi a condizione che la persona che esercita il controllo effettivo sull’azienda (ad es. il direttore) sia di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera.

La protezione delle indicazioni di provenienza va considerata anche alla luce di alcune disposizioni del diritto sulla concorrenza³¹ e del diritto al nome derivante dal diritto della personalità (valido anche per le collettività)³².

3. *Nei fatti*

a) Utilizzazione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera

L’utilizzazione della *croce svizzera* sui prodotti è molto diffusa nonostante il divieto della legge. La croce svizzera è, ad esempio, utilizzata da Emmi (latticini, gelati ecc., cfr. allegato 1) e Valser (bottiglie d’acqua minerale, cfr. allegato 1). La zona grigia tra utilizzazione lecita della croce a fini decorativi (ad es. su una t-shirt o un cappellino), utilizzazione illecita a titolo di indicazione geografica a fini commerciali, raffigurazione stilizzata autorizzata e raffigurazione vietata perché atta a creare confusione, è ampiamente sfruttata. A titolo illustrativo si può citare la società Victorinox (allegato 1) che appone una versione leggermente stilizzata della croce svizzera sui suoi prodotti. Per quanto concerne la designazione “Swiss” sono numerose le aziende svizzere di un certo peso che ne fanno uso (ad es. Juvena, Mövenpick e Raichle, cfr. allegato 1) pur avendo trasferito la quasi totalità della loro produzione all’estero.

b) Applicazione del diritto in Svizzera

Benché sia compito dei Cantoni perseguire d’ufficio le violazioni, sempre più frequenti, della *legge per la protezione degli stemmi pubblici*, e benché chiunque possa denunciare tali infrazioni, gli abusi sono perseguiti solo raramente.

Per quanto concerne la designazione “Svizzera” le parti lese (solitamente i produttori svizzeri) e le associazioni di categoria o di tutela dei consumatori hanno la possibilità d’intentare azioni giudiziarie civili e penali, mentre l’utilizzazione abusiva per mestiere è un delitto che i Cantoni dovrebbero perseguire d’ufficio. Tuttavia, anche in questo ambito le azioni giudiziarie sono rare. A causa della scarsa giurisprudenza (che riguarda esclusivamente prodotti tradizionali come le penne stilografiche e i foulard) non è chiaro se e in quale misura i costi di ricerca e controllo della qualità possano essere considerati costi di fabbricazione e, in tal caso, siano determinanti per stabilire la provenienza svizzera di un prodotto.

³⁰ Art. 49 cpv. 1 LPM.

³¹ Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), art. 2 e 3 lett. b.

³² Art. 29 cpv. 2 Codice civile svizzero (CC; RS 210).

c) Applicazione del diritto all'estero

All'estero spesso la legislazione diverge notevolmente da quella svizzera (livello di protezione, legittimazione, costi). In generale l'interpretazione degli accordi internazionali applicabili e la giurisprudenza in materia sono poco precise, il che, oltre a rendere costosa la procedura ne rende incerto l'esito. Il numero di azioni giudiziarie intentate all'estero è scarso anche perché non esiste un marchio "Svizzera" in senso giuridico e dunque un titolare che decida come utilizzare e tutelare la croce svizzera /la designazione "Svizzera".

d) Attività informative della Confederazione

Quando prende atto di una violazione, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (Istituto), che è l'autorità federale competente in materia d'indicazioni di provenienza, ne informa le associazioni di categoria interessate. L'Istituto intrattiene contatti regolari con le ambasciate svizzere all'estero e in caso di emergenza interviene per loro tramite. Attualmente, nel caso in cui un'azienda utilizzi la croce svizzera/designazione "Svizzera" su prodotti fabbricati e venduti ad esempio negli Stati Uniti, l'Istituto – tramite le ambasciate – richiama l'attenzione dell'azienda in questione sul suo comportamento illecito e informa le associazioni di categoria interessate. Qualora l'azienda non cessi di utilizzare illegalmente la croce svizzera/designazione "Svizzera", tuttavia, l'Istituto è costretto a rinunciare a un perseguimento giudiziario in assenza di una parte chiaramente legittimata a intentare un'azione concernente la croce svizzera /la designazione "Svizzera". La legittimazione della Confederazione (dell'Istituto) non è pertanto sufficientemente chiara. Inoltre le possibilità di un esito positivo sono troppo basse e i relativi costi troppo elevati.

In Svizzera, la Direzione generale delle dogane informa l'Istituto degli abusi venuti alla luce grazie ai controlli per campionatura. Quest'ultimo ammonisce per scritto le aziende incriminate. La Confederazione non dispone invece né della competenza esplicita né dei mezzi necessari per intentare un'azione giudiziaria.

e) (In)azione delle autorità cantonali di perseguimento penale

Nonostante dispongano di una chiara competenza legale a perseguire d'ufficio gli abusi, le autorità cantonali intentano un numero limitato di procedure.

f) Controlli per campionatura delle autorità doganali

La Direzione generale delle dogane scopre gli abusi durante i controlli per campionatura effettuati in dogana sulla base dei documenti doganali e ne informa l'Istituto. Concretamente l'Istituto è ad esempio contattato nel caso in cui vengano alla luce prodotti provenienti dall'estero che portino la designazione "Swiss Made" o la croce svizzera. In questi casi l'Istituto notifica l'azienda incriminata per informarla e ammonirla.

g) Ricorso a marchi privati

Vista la definizione molto generica della designazione "Svizzera"/della croce svizzera, succede spesso che marchi collettivi o di garanzia privati stabiliscano criteri propri, a volte più severi di quelli previsti dalla legge. Il controllo del rispetto di tali condizioni è affidato a un'associazione incaricata di garantire ai consumatori che i prodotti commercializzati sotto il rispettivo marchio di garanzia o collettivo presentino le relative caratteristiche. A titolo illustrativo si possono citare il simbolo della balestra, un marchio registrato in molti paesi da Swiss Label (società per la promozione dei prodotti e servizi svizzeri, cfr. allegato 1) e il marchio di garanzia depositato da Swisscos (Associazione per la protezione dell'origine dei cosmetici svizzeri, cfr. allegato 1).

4. *Interessi in gioco*

Le divergenze tra gli interessi in gioco nell'ambito della designazione “Svizzera”/della croce svizzera sono notevoli. La problematica può essere sintetizzata nel seguente interrogativo: è più opportuno definire criteri severi tesi a evitare la diluizione della designazione e dell'emblema nazionale e a proteggere il sentimento nazionale, o autorizzare un utilizzo molto ampio a scopi economici?

Le piccole imprese svizzere che producono esclusivamente o quasi esclusivamente in Svizzera esercitano una certa pressione politica. È ad esempio il caso della Trybol AG che fabbrica i suoi prodotti cosmetici in Svizzera. Le aziende minori auspicano l'introduzione di condizioni possibilmente severe per la regolamentazione dell'utilizzo della designazione “Svizzera”/della croce svizzera. L'associazione SWISS LABEL (contraddistinta dalla balestra), ad esempio, si trova confrontata ad altri che utilizzano la croce svizzera senza autorizzazione, mentre essa, giustamente, vi rinuncia. I postulati rivendicano una protezione efficace contro lo sfruttamento della reputazione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera. La stampa ha dato voce a tale rivendicazione criticando al contempo il divario tra diritto in vigore e prassi. L'opinione pubblica si aspetta invece che la Confederazione difenda la “sua”³³ designazione/la “sua” croce.

Sul fronte opposto si muovono le aziende svizzere più grandi, in particolare le holding che hanno trasferito la produzione all'estero e rivendicano il diritto di utilizzare la designazione “Svizzera” facendo valere che le attività di sviluppo, ricerca e marketing o di controllo della qualità sono svolte entro i confini nazionali. È il caso della Juvena (International) AG che concentra le sue attività di ricerca, sviluppo e marketing in Svizzera, ma fabbrica i suoi prodotti cosmetici in Germania. Un altro esempio è la Mövenpick of Switzerland che fabbrica i suoi prodotti in numerosi paesi oltre confine. Queste imprese godono dell'appoggio della Commissione per la lealtà che interpreta e intende sviluppare i propri principi in questo senso. Del resto aziende come la Victorinox (che appone una versione leggermente stilizzata della croce svizzera sui suoi prodotti, cfr. allegato 1) che hanno sviluppato la propria gamma di prodotti basandosi essenzialmente sulla “svizzerità”, non rinunceranno facilmente all'utilizzazione (problematica sotto il profilo giuridico) della croce svizzera come strumento di marketing.

Ponderando gli interessi in gioco è opportuno ricordare che creare e tutelare un marchio proprio per favorire la distribuzione di un prodotto è più difficile per le piccole e medie imprese. Per un'azienda leader di un settore di mercato è invece più semplice sviluppare un marchio di riferimento, che evoca nozioni come affidabilità ed esclusività, anche nel caso in cui i suoi centri di produzione siano situati all'estero. Tali considerazioni porterebbero dunque piuttosto ad auspicare un'utilizzazione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera fondata su criteri rigorosi.

III. Obiettivo/Esigenze

1. *Obiettivo*

Il nostro Consiglio persegue un duplice obiettivo: da un lato la definizione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera deve essere più chiara, trasparente e garantire maggiore certezza giuridica, dall'altro la protezione della designazione “Svizzera”/della croce svizzera deve essere attuata in modo adeguato sia in Svizzera sia all'estero. Il contenuto della designazione “Svizzera”/della croce svizzera, ossia la sua essenza e il suo messaggio, dovrà

³³ Il problema in questo caso è stabilire a chi appartiene la designazione “Svizzera”/la croce svizzera. Un'indicazione di provenienza è un diritto particolare perché non appartiene a un singolo. Non si tratta infatti di un diritto individuale, ma di un diritto collettivo. La collettività è all'origine del valore da proteggere e ognuno dei suoi membri può fare valere tale diritto. L'istituzione dei “beni comuni” (in tedesco Allmend) rappresenta un esempio analogo: ogni abitante del comune può sfruttarli rispettando determinate regole.

essere confermato dalle aziende svizzere che intendono sfruttarlo, nel quadro giuridico attuale o in un contesto legislativo modificato.

2. Esigenze

Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo generale è necessario tenere conto delle seguenti esigenze.

In primo luogo è opportuno rispondere alle preoccupazioni espresse nei postulati Fetz e Hutter: la designazione "Svizzera"/la croce svizzera deve essere protetta affinché le aziende estere non possano illecitamente sfruttarne la reputazione.

In secondo luogo è necessario trovare un equilibrio tra un utilizzo ampio della designazione "Svizzera"/della croce svizzera considerata come strumento pubblicitario da un lato, e il rischio di diluizione dovuto a un utilizzo troppo permissivo, dall'altro.

In terzo luogo la distinzione attuale tra utilizzazione a fini commerciali e a fini decorativi della croce svizzera è fonte di incertezza. Questo criterio deve dunque essere eliminato per i prodotti fabbricati in Svizzera. Anche la differenza di trattamento tra prodotti e servizi non si giustifica. In base alla legislazione attuale la croce svizzera può, infatti, essere utilizzata in relazione a un servizio (a condizione che l'indicazione non sia ingannevole per quanto concerne la sua origine), ma non può essere apposta su un prodotto a fini commerciali. Questa differenza, che ha origini storiche, è stata mantenuta dal legislatore che ha preso una decisione politica in occasione dell'ultima revisione della legge sulla protezione dei marchi all'inizio degli anni novanta. Il "privilegio" di cui beneficiano i servizi non si giustifica più, e questa disparità di trattamento deve essere soppressa.

In quarto luogo è importante evitare di limitare l'utilizzo della croce svizzera attualmente consentito. Concretamente ciò significa che aziende come Swiss Life (servizi) dovranno poter continuare a utilizzare la croce svizzera come hanno fatto finora.

In quinto luogo è necessario definire chiaramente la suddivisione delle competenze (Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Direzione generale delle dogane, autorità giudiziarie cantonali) e promuovere l'applicazione (in particolare la possibilità di intentare un'azione giudiziaria) della protezione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera.

In sesto luogo le misure adottate dovranno essere conformi agli impegni internazionali (segnatamente la Convenzione di Ginevra e l'Accordo TRIPS) della Svizzera.

Infine devono essere favorite le misure che, nel limite del possibile, non gravino ulteriormente sul bilancio della Confederazione.

IV. Misure concrete

In vista della redazione del presente rapporto sono state esaminate numerose possibilità. Sulla base di questa analisi approfondita il nostro Consiglio propone quattro misure³⁴ coerenti volte a garantire una protezione più efficace della croce svizzera/della designazione "Svizzera".

1. Ricerche d'informazioni

Prima di adottare queste misure, il DFGP (segnatamente l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale) dovrà svolgere ricerche approfondite tese a stabilire chi potrà utilizzare la designazione "Svizzera" e a quali condizioni, e come garantirne la protezione.

³⁴ Cfr. oltre pti. 3-6.

Se necessario, nell'ambito di tali ricerche il DFGP (Istituto) condurrà inchieste demoscopiche volte, ad esempio, a individuare le attese dei consumatori sull'uso della designazione "Svizzera" e della croce svizzera sui prodotti.

Il DFGP (Istituto) effettuerà inoltre un'analisi di diritto comparato per stabilire come altri Stati regolano l'utilizzazione del loro nome, a quali condizioni i privati possono farne uso e come ne è garantita la protezione.

Infine determinerà il rischio giuridico potenziale legato alle misure proposte per la protezione della designazione "Svizzera" e della croce svizzera.

Le modifiche legislative concrete e le proposte di misure future a favore del consolidamento della protezione della designazione "Svizzera" e della croce svizzera dovranno fondarsi sull'esito di tali ricerche.

2. Conseguenze finanziarie

Le conseguenze per il personale e/o finanziarie delle ricerche succitate e delle misure previste dal presente rapporto³⁵ saranno interamente a carico dell'Istituto che è finanziariamente autonomo. Le misure adottate non avranno dunque alcun influsso sul personale e/o sulle finanze della Confederazione. Le conseguenze di eventuali misure future, non trattate nel presente rapporto, dovranno essere esaminate dal nostro Consiglio quando riterrà opportuno proporre.

3. Elaborazione di un progetto di revisione legislativa

a) Presentazione

Esiste oggi uno scarto tra la situazione di fatto³⁶ e il contenuto della regolamentazione giuridica relativa alla protezione degli stemmi pubblici³⁷. Ci si chiede se quest'ultima debba essere adeguata alla situazione di fatto e, in questo caso, quale sia la strategia più indicata. Per rispondere a tale interrogativo il nostro Consiglio elaborerà un progetto di revisione della legge per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici che prevede di porre in consultazione nel secondo semestre del 2007. La revisione ha lo scopo principale di garantire l'utilizzazione della croce svizzera non solo in relazione ai servizi ma anche sui prodotti, a condizione che l'utilizzo non sia ingannevole o inesatto. L'apposizione della croce svizzera su un prodotto è autorizzata per i prodotti fabbricati in Svizzera (esclusione di indicazione falsa o ingannevole). L'illiceità dell'utilizzazione del nostro emblema nazionale dipende dunque dalla definizione di "prodotto svizzero". La legge sulla protezione dei marchi in vigore regola in modo troppo generale le condizioni per l'utilizzazione della designazione "Svizzera". Eccezion fatta per gli orologi³⁸, tali condizioni non trovano riscontro in criteri che definiscano chiaramente i casi in cui l'utilizzazione della designazione "Svizzera" su un prodotto è autorizzata e la giurisprudenza in materia è scarsa³⁹. Nel progetto di revisione elaborato – che dovrebbe includere la modifica della legge sulla protezione dei marchi – il nostro Consiglio dovrà esprimersi anche sull'eventuale integrazione a livello legislativo di criteri tesi a regolare l'utilizzazione dalla designazione "Svizzera" come, ad esempio, i due criteri definiti dal Tribunale commerciale di San Gallo in una decisione del 24 aprile 1968⁴⁰.

³⁵ Cfr. oltre pti. 3-6.

³⁶ Cfr. cap. II.3. Nei fatti.

³⁷ Cfr. sopra cap. II.2. In diritto.

³⁸ La conformità dell'ordinanza "Swiss Made" per gli orologi è attualmente oggetto di discussione. Cfr. oltre cap. IV.4.c).

³⁹ Cfr. cap. II.2.b.ii) Utilizzazione del termine "Swiss".

⁴⁰ Per i criteri cfr. sopra cap. II.2.b.ii) Utilizzazione del termine "Swiss"; i criteri citati sono stati confermati dallo stesso tribunale in una decisione del 6 novembre 1992 e in seguito dal Tribunale cantonale di San Gallo in una decisione del 13 gennaio 2003 (decisione non pubblicata).

Nel quadro dell'elaborazione della revisione legislativa il nostro Consiglio esaminerà in che misura le disposizioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici si giustifichino ancora e la possibilità di abrogarla garantendo la protezione adeguata delle designazioni ufficiali, degli stemmi cantonali, degli stemmi esteri nonché dell'emblema e del nome della Croce Rossa.

b) Vantaggi

La misura proposta permetterà di aggiornare o di abrogare una legge obsoleta che non è più applicata in modo rigoroso. Porterà chiarezza e trasparenza: gli stemmi pubblici potranno essere utilizzati liberamente a condizione che l'utilizzazione sia corretta e non ingannevole; il loro impiego sarà così sottomesso alla regolamentazione in vigore per le indicazioni di provenienza. Sarà pertanto possibile apporre la croce svizzera su prodotti fabbricati in Svizzera (ad es. Emmi). Resterà invece in vigore il divieto di apposizione dell'emblema nazionale su prodotti fabbricati all'estero. La revisione consentirà altresì di eliminare l'attuale differenza tra prodotti (divieto di utilizzo anche se il prodotto è fabbricato in Svizzera) e servizi (utilizzo consentito se l'azienda ha la sua sede in Svizzera) e di risolvere i problemi di delimitazione (utilizzo a titolo commerciale/a titolo decorativo) per i prodotti fabbricati in Svizzera⁴¹. La misura proposta tiene conto anche degli interessi economici nella misura in cui non pregiudica i diritti esistenti. Le aziende come Swiss Life potranno continuare a utilizzare, come finora, la croce svizzera in relazione ai rispettivi servizi. Infine la misura è conforme alla Convenzione di Ginevra e all'Accordo TRIPS.

c) Svantaggi

La protezione conferita oggi dalla legge per la protezione degli stemmi pubblici⁴² agli emblemi di Stato esteri (accordata se esiste un rischio di confusione tra il segno utilizzato e l'emblema estero⁴³) va oltre la protezione minima definita dalla Convenzione d'Unione di Parigi (la protezione è estesa solo alle imitazioni dal punto di vista araldico dell'emblema⁴⁴). In caso di abrogazione della legge per la protezione degli stemmi pubblici, la sezione della legge sulla protezione dei marchi relativa alle indicazioni di provenienza dovrà essere completata per garantire agli emblemi di Stato esteri la stessa protezione di cui beneficiano oggi.

Quanto al rischio di confusione con l'emblema della Croce Rossa, la misura prevista potrebbe implicare un nuovo problema di interpretazione⁴⁵. Sarà dunque necessario valutare l'opportunità di completare la legge concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa con una disposizione che consenta di evitare la problematica e garantire la certezza giuridica.

d) Definizione della croce svizzera

Già nel corso degli ultimi anni l'Istituto ha dovuto rispondere a numerose domande (da parte di privati e della stampa) relative alle dimensioni della bandiera svizzera e alla tonalità del colore "rosso". La revisione proposta dal nostro Consiglio – che autorizzerebbe l'utilizzazione dell'emblema di Stato svizzero per i prodotti fabbricati entro i confini nazionali – comporterà verosimilmente un aumento delle richieste di questo tipo. La revisione sarà l'occasione ideale per definire più precisamente gli stemmi svizzeri.

⁴¹ Il criterio di delimitazione continuerà a essere necessario per i prodotti fabbricati all'estero. Sarà, infatti, opportuno chiedersi se i consumatori percepiscano la croce svizzera come un'indicazione di provenienza (caso in cui l'apposizione della croce svizzera sarebbe proibita) o come semplice segno decorativo (ad es. croce svizzera su una t-shirt; caso in cui l'apposizione sarebbe autorizzata).

⁴² Art. 10 LPSP.

⁴³ Il rischio di confusione esiste anche qualora l'emblema estero sia leggermente stilizzato.

⁴⁴ Qualora l'emblema estero sia leggermente stilizzato non si può più parlare di imitazione dal punto di vista araldico.

⁴⁵ A causa dell'espressione "prodotti e servizi di natura medica o in relazione alla medicina" (cfr. n. 16 e 23).

e) Pianificazione delle revisioni

Sempreché il Parlamento accolga favorevolmente il presente rapporto nel corso della prima metà del 2007, la pianificazione si presenta come segue:

- elaborazione da parte del DFGP di un progetto che integri le revisioni delle leggi sopra proposte (revisione/abrogazione della legge per la protezione degli stemmi pubblici, modifica della legge sulla protezione dei marchi e della legge concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa) nella prima metà del 2007; decisione del nostro Consiglio e apertura della procedura di consultazione (circa seconda metà del 2007);
- qualora i risultati della consultazione sollevino, su punti essenziali, divergenze d'opinione importanti in merito alla pianificazione: elaborazione di un rapporto sui risultati della consultazione; decisione del nostro Consiglio sulla pianificazione (circa prima metà del 2008);
- qualora non vi siano divergenze d'opinione importanti in merito alla pianificazione: presa di conoscenza del rapporto di consultazione da parte del nostro Consiglio; elaborazione e adozione da parte di quest'ultimo del messaggio concernente la revisione delle leggi sopraindicate in vista della presentazione al Parlamento (circa seconda metà del 2008).

4. Concretizzazione della designazione "Svizzera" per categoria

a) Presentazione

Il nostro Consiglio comunica alle associazioni di categoria di essere disposto a elaborare una o più ordinanze per uno o più settori economici specifici al fine di concretizzare le condizioni generali previste dall'articolo 48 della legge sulla protezione dei marchi e precisare le condizioni di utilizzazione della designazione "Svizzera" (secondo il modello dell'ordinanza "Swiss Made" per gli orologi⁴⁶). Spetterà, tuttavia, alle associazioni di categoria lanciare il dibattito e giungere a un accordo interno riguardo ai criteri comuni o perlomeno alla definizione di un denominatore comune chiaro concernente il contenuto di tali criteri. Le precisazioni eventualmente adottate dovranno rispettare il quadro giuridico ed essere segnatamente fondate sul criterio generale che definisce le condizioni d'utilizzazione della designazione "Svizzera", ossia la percezione del consumatore svizzero medio dei prodotti e dei servizi.

b) Vantaggi

La revisione prevista accrescerà la trasparenza e la certezza giuridica per chi è soggetto al diritto e per chi lo pratica. Poiché saranno elaborati in stretta collaborazione con le categorie interessate, sarà possibile definire criteri su misura e vicini alla prassi. Il contenuto della designazione "Swiss Made" sarà consolidato, il che risponde alle preoccupazioni espresse nei postulati. Per contrastare gli abusi all'estero sarà infine possibile basarsi su un'esplicita base giuridica svizzera.

c) Svantaggi

L'esempio dell'ordinanza "Swiss Made" per gli orologi – la cui conformità con la legge sulla protezione dei marchi è oggi oggetto di discussione⁴⁷ – ha mostrato che giungere a un accordo tra i rappresentanti di uno stesso settore economico non è facile. I criteri potrebbero essere addirittura meno severi se il settore si accordasse in questo senso; una decisione del genere

⁴⁶ La conformità dell'ordinanza "Swiss Made" per gli orologi (cfr. n. 26) è attualmente oggetto di discussione. Cfr. oltre, pto. c).

⁴⁷ Cfr. ad es. l'enunciazione del Tribunale federale nella decisione del 22 febbraio 2006 (Tiq of Switzerland, 4C.361/2005, consid. 3.6.1).

sarebbe tuttavia accolta negativamente dalle piccole imprese che fabbricano i loro prodotti esclusivamente o quasi in Svizzera⁴⁸.

5. Applicazione del diritto in Svizzera

a) Presentazione

Da diversi anni l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale interviene quando prende atto di abusi in Svizzera, in particolare quando la Direzione generale delle dogane lo informa di prodotti provenienti dall'estero che presentano la croce svizzera o la designazione "Svizzera" (un esempio recente: sacche per la bicicletta fabbricate a Taiwan con la designazione "XY swiss made"). In questi casi l'Istituto si mette in contatto con le aziende incriminate ricordando loro che le violazioni della legge per la protezione degli stemmi pubblici e della legge sulla protezione dei marchi sono perseguibili penalmente⁴⁹. In passato questo genere di notifica ha spinto numerose aziende a eliminare la designazione problematica dai prodotti o dagli imballaggi in questione.

In futuro l'Istituto intende intensificare gli sforzi in Svizzera contattando le aziende interessate in modo più sistematico: inasprirà la notifica fissando un termine per la presa di posizione, sotto pena di un'azione giudiziaria. Data l'inoperosità attualmente dimostrata dai Cantoni⁵⁰, in caso di abusi gravi l'Istituto trasmetterà d'ora in poi una denuncia penale all'autorità cantonale competente. Per quanto concerne le violazioni non interessate dalle revisioni proposte dal nostro Consiglio, l'Istituto agirà da subito secondo queste modalità. L'Istituto adotterà pertanto alcune misure – in base alla legge sulla protezione dei marchi – per contrastare l'utilizzo della croce svizzera su prodotti interamente fabbricati all'estero, ma non su prodotti interamente fabbricati in Svizzera (nella misura in cui la proposta di abrogazione della legge per la protezione degli stemmi pubblici consentirà questo tipo di utilizzazione). Per quel che riguarda l'utilizzazione della designazione "Svizzera", l'Istituto fisserà un termine per la presa di posizione da parte dell'azienda svizzera importatrice⁵¹. In caso di reato grave l'Istituto trasmetterà una denuncia penale all'autorità giudiziaria competente. Ciò avverrà, ad esempio, nel caso di un prodotto fabbricato all'estero che non presenti alcun legame con la Svizzera (nessuna fase di fabbricazione o sviluppo svolta in Svizzera).

I Cantoni devono essere sensibilizzati con informazioni adeguate sulle loro competenze (perseguimento d'ufficio).

Il nostro Consiglio esaminerà l'opportunità di ancorare questo incarico dell'Istituto in una nuova disposizione giuridica.

b) Vantaggi

Ogni abuso sarà trattato con trasparenza e fermezza. Contrariamente a quanto accade oggi i reati gravi saranno contrastati in modo più sistematico, e all'occorrenza saranno intentate azioni penali. Di conseguenza quando la Direzione generale delle dogane comunicherà all'Istituto che su un lotto di apparecchi elettronici prodotti interamente all'estero da una società svizzera è stata apposta la croce svizzera, l'Istituto informerà l'azienda in questione in merito alle disposizioni giuridiche e fisserà un termine per la presa di posizione. Se l'azienda continuerà a utilizzare la croce svizzera illecitamente, l'Istituto trasmetterà una denuncia penale all'autorità giudiziaria cantonale competente. Il ricorso a sanzioni giuridiche potenzierà l'effetto dissuasivo.

⁴⁸ Cfr. cap. II.4.

⁴⁹ Cfr. anche sopra cap. II.3.d) Iniziative d'informazione della Confederazione.

⁵⁰ Cfr. sopra cap. II.3.e) (In)azione delle autorità cantonali di perseguimento penale.

⁵¹ Le imprese svizzere che fabbricano i loro prodotti in Svizzera e li esportano all'estero non sono ovviamente interessate dalla problematica. I prodotti fabbricati in Svizzera possono contenere la croce svizzera indipendentemente dal paese di destinazione.

c) Svantaggi

Denunciando le aziende svizzere refrattarie, l'Istituto e il DFGP rischiano di essere accusati di contrastare aziende che contribuiscono al buon funzionamento dell'economia svizzera. Istituto e DFGP si espongono altresì al rischio di essere accusati di passività qualora non fosse intentata alcuna azione giudiziaria (ad es. in assenza di informazioni relative all'importazione di prodotti contenenti la croce svizzera o la designazione "Svizzera"⁵², o qualora il caso non fosse giudicato sufficientemente grave).

6. Applicazione del diritto all'estero

a) Presentazione

L'Istituto è attivo all'estero già da diversi anni. Quando è informato di un caso di *utilizzazione* abusiva della croce svizzera e della designazione "Svizzera" l'Istituto, tramite l'ambasciata svizzera, rende attenta l'azienda incriminata sul suo comportamento illecito e informa le associazioni di categoria interessate che potranno allora decidere le misure che intendono adottare⁵³. In materia di *registrazione dei marchi* in alcuni paesi l'Istituto/le ambasciate svizzere procedono al monitoraggio delle registrazioni (ad es. in Argentina dove l'ambasciata – tramite un agente locale – sorveglia le nuove registrazioni e contatta regolarmente l'Istituto in caso di deposito di un marchio problematico). Se un marchio depositato contiene la croce svizzera e/o la designazione "Svizzera" l'Istituto ne informa le associazioni di categoria (per dare loro la possibilità di opporsi alla registrazione) e, nei casi gravi e più urgenti, adotta direttamente le prime misure.

In stretta collaborazione con il DFAE (Direzione politica e rappresentanze all'estero) e il Segretariato di Stato dell'economia (seco), l'Istituto intensificherà in futuro il monitoraggio delle registrazioni dei marchi all'estero nei paesi più interessati dal fenomeno degli abusi. Nei casi di abuso grave l'Istituto si metterà in contatto scritto – direttamente o tramite le ambasciate svizzere – con le aziende incriminate intimandole a rinunciare all'utilizzazione della croce svizzera o della designazione "Svizzera", o alla registrazione del marchio contenente tali segni. L'Istituto interverrà presso le aziende estere incriminate riferendosi all'articolo 6^{ter} CUP⁵⁴ per consolidare la protezione della croce svizzera.

Una sorveglianza da parte della Confederazione – tramite l'Istituto – estesa a tutte le utilizzazioni della croce svizzera e della designazione "Svizzera" all'estero non è né realistica né appropriata, e non è pertanto prevista. Sarebbe parimenti sproporzionato e poco opportuno il ricorso della Confederazione/dell'Istituto a misure penali all'estero: a causa della scarsa chiarezza in merito alla legittimazione della Confederazione a intentare un'azione giudiziaria la possibilità di successo della procedura sono scarse e i relativi costi troppo elevati.

Il DFGP (Istituto) valuterà, tuttavia, l'opportunità di adottare altre misure come la registrazione dei marchi di garanzia o dei marchi di certificazione in determinati paesi e la possibilità di rafforzare ulteriormente la protezione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera tramite accordi bilaterali.

b) Vantaggi

La misura risponde a una preoccupazione centrale dei postulati Fetz e Hutter e si impone come complemento della misura 5 che, non integrata, potrebbe sollevare l'obiezione giustificata che le aziende svizzere sono perseguite sistematicamente, mentre gli abusi all'estero restano perlopiù impuniti. L'utilizzazione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera riveste inoltre grande importanza economica soprattutto all'estero. In questo ambito si tratta anzi tutto di meglio "brandire la bandiera". La misura rappresenta un contributo importante in questa direzione e

⁵² Questo potrebbe succedere se la Direzione delle dogane non dovesse scoprire i prodotti in questione durante i suoi controlli e l'Istituto non ricevesse l'informazione tramite altri canali (denuncia da parte di un privato ecc.).

⁵³ Cfr. anche sopra cap. II.3.d) Iniziative d'informazione della Confederazione.

⁵⁴ Cfr. sopra cap. II.2.a) Diritto internazionale.

permette di generare sinergie con la piattaforma contro la pirateria ideata dall'Istituto e dal settore economico, rivelatasi un partenariato efficace tra i settori pubblico e privato⁵⁵.

c) Svantaggi

Le aspettative dei settori interessati potrebbero essere troppo alte.

V. Conclusioni del Consiglio federale

Allo scopo di affrontare la problematica della designazione "Svizzera"/della croce svizzera in modo coerente, il nostro Consiglio propone di adottare le quattro misure esposte al capitolo IV del presente rapporto, ossia:

1. elaborare un progetto di revisione che integri la modifica/l'abrogazione della legge per la protezione degli stemmi pubblici, la modifica della legge sulla protezione dei marchi e della legge concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa⁵⁶;
2. comunicare alle associazioni di categoria la disponibilità del nostro Consiglio a elaborare una o più ordinanze che regolino l'utilizzo della designazione "Svizzera" per uno o più settori economici specifici; spetterà, tuttavia, a queste ultime lanciare il dibattito e giungere a un accordo riguardo ai criteri comuni o perlomeno alla definizione di un denominatore comune chiaro concernente il contenuto di tali criteri⁵⁷;
3. adottare le misure tese a rafforzare la protezione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera entro i confini nazionali⁵⁸.
4. adottare le misure tese a rafforzare la protezione della designazione "Svizzera"/della croce svizzera all'estero⁵⁹.

⁵⁵ Per ulteriori informazioni in merito: <http://www.stop-piracy.ch>.

⁵⁶ Cap. IV.3.

⁵⁷ Cap. IV.4.

⁵⁸ Cap. IV.5.

⁵⁹ Cap. IV.6.

Allegati

- Allegato 1: Esempi di utilizzazione della croce svizzera e della designazione “Svizzera” citati nel rapporto.
- Allegato 2: Copia del comunicato della Trybol AG intitolato “Dringender Handlungsbedarf für einen besseren Schutz der Marke Schweiz”.
- Allegato 3: Postulato Hutter 06.3056 del 16 marzo 2006: Protezione del marchio Svizzera.
- Allegato 4: Postulato Fetz 06.3174 del 24 marzo 2006: Tutela del marchio Made in Switzerland.
- Allegato 5: Copia della decisione del Tribunale commerciale di San Gallo del 24 aprile 1968.
- Allegato 6: Copia della decisione del Tribunale commerciale di San Gallo del 6 novembre 1992.

Allegato 1

Protezione della designazione "Svizzera" e della croce svizzera

a) esempio "Emmi" :



b) esempio "Valser" :



c) esempio "Victorinox" :



d) esempio "Swiss Label" :



e) esempio "Swisscos" :




f) esempio Swiss Life :




g) esempio "Sigg" :

An advertisement for Sigg Switzerland Casa Professional Cookware. The top part features the Sigg logo (SIGGG with a red cross) and the text "SWITZERLAND" and "CASA" in a red bar. Below this, it says "Professional Cookware" and "18/10 stainless steel". In the center is a photograph of a 24cm non-stick frypan. At the bottom, there is a list of product descriptions in multiple languages: English, German, Italian, French, and Dutch, followed by Chinese and Japanese descriptions.

SIGGG 
SWITZERLAND
C A S A

Professional Cookware
18/10 stainless steel



24cm - 9.5" Non-stick frypan 2,3L
24cm Pfanne antihftbeschichtet 2,3L
24cm Padella antiaderente 2,3L
24cm Poêle anti-adhérente 2,3L
24cm Sartén Antiadherente 2,3L
24cm Hapjespan met anti-aanbaklaag 2,3 L
不粘煎鍋 24厘米 2.3公升
24cm フライパン 2.3リットル

h) esempio "Juvena" :



i) esempio "Mövenpick" :



Allegato 2



Dringender Handlungsbedarf für einen besseren Schutz der Marke Schweiz

Gesucht: Firmen, egal welcher Branche, die durch den Missbrauch der Marke Schweiz und irreführende Herkunftsangaben im In- und Ausland betroffen sind.

Die Trybol AG, ein kleines Fabrikationsunternehmen in Neuhausen, das seit über 100 Jahren Toilettarie und Kosmetika produziert, sieht sich mit unzähligen konkurrenzierenden Firmen konfrontiert, welche die Marke Schweiz als Herkunftsangabe missbrauchen. Diese Produkte sind deklariert mit «Schweizerkreuz» / «Switzerland» / «Swiss» / «Schweiz» / «Swiss Science» / «Swiss Technology» / «Swiss Formula» usw., obwohl sie im Ausland billiger fabriziert werden. Zudem verwenden diese Firmen in der Werbung und Vermarktung gezielt das Schweizer Image.

Die Trybol AG ist kürzlich mit einer Klage und einem Rekurs bei der schweiz. Lauterkeitskommission abgeblitzt. Das eingeklagte Produkt eines Multikonzerns verwendet auf der Packungsvorderseite die Bezeichnung «of Switzerland», was soviel heisst wie «aus der Schweiz», obwohl der Artikel zu 100 % in Deutschland produziert wird!

Das Eidg. Institut für geistiges Eigentum und Justizminister Blocher sehen keinen Handlungsbedarf. Wer ist eigentlich für den Schutz der Marke Schweiz verantwortlich?

Unsere Politiker in Bern versichern uns KMU seit Jahren, wir seien das Rückgrat der schweizerischen Volkswirtschaft und wie wichtig der Export sei. Doch welcher Politiker nimmt dieses Dossier in die Hand? Herr Blocher will nicht! **Die entsprechenden Gesetze sollten dringend revidiert werden. Ein besserer Schutz der Marke Schweiz schafft und sichert Arbeitsplätze.** Um exportieren zu können, sind wir bei der Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen auf die Verwendung der Marke Schweiz angewiesen. Exportförderung braucht eine starke Marke Schweiz. Nicht nur in der Kosmetikbranche ist der Missbrauch gross - auch andere Schweizer Produzenten leiden im Zeitalter der Globalisierung unter dieser negativen Entwicklung. Gerne würden wir von Herrn Blocher erfahren, wie viele Unternehmen konkret von Schweizer Handelsabteilungen im Ausland eingeklagt wurden, weil sie die Marke Schweiz missbraucht haben.

Gesucht werden Firmen, welche gleiche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht schaffen wir es, die wirtschaftspolitischen Kreise und Herrn Blocher von der Notwendigkeit eines besseren Schutzes der Marke Schweiz zu überzeugen.



Trybol AG
Rheinstrasse 86
8212 Neuhausen

Tel. 052 672 23 21
Fax. 052 672 19 40

info@trybol.ch
<http://www.trybol.ch>

Allegato 3

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero

Curia Vista - Atti parlamentari

06.3056 - Postulato

Protezione del marchio Svizzera

Depositato da ▶ Hutter Jasmin
Data del deposito 16.03.2006
Depositato il Consiglio nazionale
Stato attuale Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di illustrare al Parlamento le possibilità di meglio proteggere il marchio Svizzera. Va in particolare esaminato in che misura vi sia necessità di procedere a revisioni di leggi e ordinanze.

Motivazione

Per l'economia elvetica, in particolare per quella d'esportazione, la protezione del marchio Svizzera o made in Switzerland ha una grande importanza. La buona reputazione della produzione svizzera - affidabilità, alta qualità, serietà - contribuisce in modo essenziale al successo della nostra economia. Occorre tutelare questa reputazione. La Confederazione deve far sì che le imprese estere non sfruttino la buona reputazione del nostro Paese designando falsamente i loro prodotti come prodotti svizzeri. L'economia denuncia infatti l'intensificarsi di queste pratiche. Invito il Consiglio federale a illustrare la situazione attuale, le eventuali lacune del diritto svizzero e quali contromisure possono essere adottate.

Dichiarazione del Consiglio federale del 17.05.2006

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia / verbali

23.06.2006 CN Adozione.

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Camera prioritaria: CN

Cofirmatari

Amstutz Adrian - Baader Caspar - Bigger Elmar - Binder Max - Borer Roland F. - Brunner Toni - Dunant Jean Henri - Füglistaller Lieni - Giezendanner Ulrich - Maurer Ueli - Mörgeli Christoph - Oehrli Fritz Abraham - Pfister Theophil - Reymond André - Rutschmann Hans - Scherer Marcel - Schibli Ernst - Schlüer Ulrich - Stahl Jürg - Walter Hansjörg - Wandfluh Hansruedi - Wobmann Walter (22)

Soggetti (in tedesco):

Warenzeichen; Handelsmarke; Gütezeichen; Ursprungsbezeichnung; Marketing
Konsumenteninformation; Schweiz;

Soggetti complementari:

15;

Allegato 4

L'Assemblea federale - Il Parlamento svizzero

Curia Vista - Atti parlamentari

06.3174 - Postulato

Tutela del marchio Made in Switzerland

Depositato da ▶ Fetz Anita
Data del deposito 24.03.2006
Depositato il Consiglio degli Stati
Stato attuale Liquidato

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti (legislativi e di altro genere) volti a rafforzare la tutela dell'indicazione di origine e di allestire un rapporto in merito.

Motivazione

La ditta Juvena (appartenente all'impresa tedesca Beierdorf) produce in Germania e smercia i suoi prodotti anche sotto la denominazione "Juvena of Switzerland". Agendo in tal modo, la ditta trae in inganno le consumatrici e i consumatori e nuoce all'immagine del marchio "Svizzera".

La decisione emanata in questo caso dalla commissione contro la concorrenza sleale è incomprensibile e non ha alcuna rilevanza. Tale commissione non ha infatti alcuna competenza giuridica: si tratta unicamente di un'organizzazione mantello facoltativa attiva nel ramo della comunicazione commerciale.

Rinomati esperti in diritto dei marchi sono convinti che la decisione nuoccia all'ottima reputazione del marchio di qualità "Swiss made", al quale arreca un danno irreparabile. La decisione della commissione contro la concorrenza sleale apre le porte alla creazione in Svizzera di holding estere che impiegano una designer o un addetto allo sviluppo nel nostro Paese, concentrano il resto della produzione in Cina e (a torto o a ragione) fanno valere che design e sviluppo hanno rappresentato più della metà dei loro costi.

In tal modo si mettono in pericolo le PMI e gli ultimi posti di lavoro nell'industria svizzera. Se inoltre si tiene conto del fatto che molti altri Paesi si stanno adoperando per tutelare in modo rigoroso le loro denominazioni d'origine, si impone un intervento legislativo alla difesa dei nostri posti di lavoro!

La legge sulla protezione dei marchi e la relativa ordinanza sono determinanti per la tutela della denominazione Made in Switzerland. Interessante in tal senso è la norma di delega sancita dall'articolo 50 delle disposizioni particolari della legge citata: "Nell'interesse dell'economia in generale o di un singolo settore, il Consiglio federale può precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per prodotti o servizi determinati. Esso sente dapprima il parere dei cantoni e delle associazioni professionali e economiche interessati."

In questo senso il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di adottare provvedimenti (legislativi e di altro genere) volti a tutelare maggiormente il marchio Made in Switzerland e di allestire un rapporto in merito.

Dichiarazione del Consiglio federale del 17.05.2006

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Cronologia / verbali

09.06.2006	CS	Adozione.
------------	----	-----------

Competenza

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
Camera prioritaria: CS

Cofirmatari

Brunner Christiane - Jenny This - Kuprecht Alex - Sommaruga Simonetta (4)

Soggetti (in tedesco):

Warenzeichen; Handelsmarke; Gütezeichen; Ursprungsbezeichnung; Marketing
Konsumenteninformation; Schweiz; unlautere Werbung; Industriestandort Schweiz;

Soggetti complementari:

15;

Allegato 5

Handelsgericht des Kantons St. Gallen

88) Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG und Art. 3 Abs. 4 MSchG. Ein Füllfederhalter darf nicht als Schweizer Produkt bezeichnet werden, wenn lediglich die Goldfeder in der Schweiz hergestellt wird, während alle übrigen Teile aus dem Ausland stammen.

Die Beklagte ist ein schweizerisches Unternehmen, das Füllfederhalter vertreibt, bei denen sie die Goldfeder selbst herstellt, während sie die übrigen Teile aus dem Ausland bezieht. Die Kläger verlangen die gerichtliche Feststellung, daß diese Füllfederhalter nicht unter einer auf schweizerische Herkunft hinweisenden Marke in den Verkehr gebracht werden dürfen. Beide Parteien berufen sich auf die Richtlinien der Zentralkommission schweizerischer Propaganda-Organisationen, die folgendes bestimmen:

«Als Schweizerprodukte gelten die einheimischen Urprodukte und die vollständig im Inlande hergestellten Erzeugnisse. Handelt es sich um Fabrikate, die nur teilweise in der Schweiz hergestellt werden, so gilt im allgemeinen die Regel, daß der schweizerische Wertanteil an den Herstellungskosten (einbezogen hierin sind Rohmaterial, Halbfabrikate, Zubehörteile, Löhne, Fabrikationsgemeinkosten unter Ausschluß der Vertriebskosten) mindestens 50% betragen soll. Dieser 50%-Wert-Anteil darf indessen nicht als alleiniges Merkmal für die Bestimmung des

schweizerischen Ursprungs eines Erzeugnisses betrachtet werden, indem die Herkunft der wesentlichen Bestandteile und der Fabrikationsprozeß, die einem Produkte die charakteristischen Merkmale verleihen, sowie in Grenz- und Zweifelsfällen der Ursprung des im Gegenstand verkörperten geistigen Eigentums und die besonderen Branchenverhältnisse gebührend zu berücksichtigen sind.»

Im vorliegenden Fall ist unbestritten, daß der schweizerische Anteil an den Herstellungskosten mehr als 50% beträgt. Die Beklagte ist bei dieser Sachlage der Auffassung, es genüge, wenn die Goldfeder allein in der Schweiz hergestellt werde; denn diese sei das wesentliche Merkmal eines Füllfederhalters.

Bei der Beantwortung der Frage, ob ein Füllfederhalter als Ganzes als Schweizer Produkt bezeichnet werden darf, kommt es darauf an, ob das Gerät außer der Feder weitere Hauptbestandteile besitzt, die sein Wesen, seine Eigenart bestimmen, oder ob es sich hierbei um Zutaten handelt, die zwar nicht entbehrlich, aber doch untergeordneter Natur sind (ZR 33, 171; KGE 1938, 45; Bruno von Büren, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, 89 Anm. 1; Matter, Komm. zum MSchG, S. 191 f.; Troller, Immaterialgüterrecht, Bd. I, 341 f.). Die Ausführungen der im Gerichte vertretenen Fachrichter ergeben, daß es bei einem Füllfederhalter zu dessen Bezeichnung als Schweizer Produkt nicht genügen kann, wenn lediglich die Feder in der Schweiz hergestellt wird. Erfahrungsgemäß müßten bei den im Gebrauch befindlichen Füllfederhaltern mehr Reparaturen am Halter als an der Feder ausgeführt werden. Aus diesem Grunde werde der Kunde beim Verkauf nicht nur auf die Eigenschaften der Feder, sondern insbesondere auch auf die Qualität des Halters, namentlich des Füllmechanismus und des Tintenreguliersystems aufmerksam gemacht. Bei diesen Bestandteilen liege denn auch die Ursache, wenn ein Füllfederhalter kleckse oder austrockne. Es kann sich bei diesen Teilen eines Füllfederhalters also keineswegs um Zutaten von untergeordneter Natur handeln. Wenngleich die augenscheinliche Bedeutung der Feder selbst nicht zu verkennen ist, so hängt die Qualität eines Füllfederhalters doch auch wesentlich von den Eigenschaften anderer Bestandteile ab. Bei einem als Schweizer Produkt angepriesenen Füllfederhalter muß daher vorausgesetzt werden, daß mehr als nur die Feder auf schweizerischer Qualitätsarbeit beruht.

Allegato 6

Aus den Erwägungen:

6. a) Die Gesuchstellerin begründet ihre Auffassung, wonach die Gesuchsgegnerin zu Unrecht für ihre headties die Herkunftsbezeichnung «Made in Switzerland» verwende, vor allem damit, dass das Weben in Italien die Ausrüstungskosten in der Schweiz um ein Mehrfaches übersteigen würde. Die von der Gesuchstellerin genannten Kostenansätze sind von der Gesuchsgegnerin bestritten worden. [Ausführungen des Experten, der die Plausibilität der von der Gesuchsgegnerin genannten Kostenansätze überprüft hat.]

b) Grundsatz Nr. 32 der Lauterkeitskommission (Fassung 1983) legt fest, dass in der Werbung der Begriff «Schweizer Ware» für Fabrikate nur verwendet werden darf, «soweit eine sonstige Verarbeitung in der Schweiz wertmässig mindestens 50 Prozent der totalen Produktionskosten (Rohmaterialien, Halbfabrikate, Zubehörteile, Löhne, Fabrikationsgemeinkosten) ausmacht» (vgl. L. David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. A., Bern 1988, N 198). Als herkunfts begründende Herstellungskosten sind die reinen Erstellungskosten zu rechnen, nicht auch die Verkaufs- und Werbekosten (ZR 1934, S. 171 = SJZ 1933/34, 329; KGE 1938 Nr. 28 = SJZ 1939/40, 94).

Wendet man diese Grundsätze auf die von der Gesuchsgegnerin eingereichte Kostenaufstellung an, so scheint es fraglich, ob die Gesuchsgegnerin berechtigt ist, die in Italien gewobenen und in der Schweiz ausgerüsteten Stoffe mit der Herkunftsbezeichnung «Made in Switzerland» zu versehen.

7. Entscheidend für die Frage, ob ein Industrieprodukt mit der Bezeichnung «Made in Switzerland» versehen werden darf, ist nicht einzig der wertmässige Vergleich der Produktionskosten. Vielmehr ist zu untersuchen, «ob die Eigenart

des Erzeugnisses wesentlich durch schweizerische Arbeit bedingt ist» (B. von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, 89 Anm. 1). So darf etwa ein Füllfederhalter nicht als Schweizerprodukt bezeichnet werden, obgleich der Wert der in der Schweiz hergestellten Goldfeder mehr als 50 Prozent beträgt (SJZ 1972, 207 = GVP 1968 Nr. 17). In gleicher Weise wurde in einem Entscheid betreffend Motorfahrzeugbatterien davon ausgegangen, dass, auch wenn die Herstellungskosten in der Schweiz etwas mehr als 50 Prozent ausmachten, von einem eigentlichen Schweizerprodukt nicht gesprochen werden könne, da die wesentlichen Bestandteile z.T. nicht in der Schweiz hergestellt worden waren (ZR 1934, S. 170). Auch die Lehre geht davon aus, dass ein 50prozentiger Kostenanteil in zahlreichen Fällen genügt, wobei auch ein höherer Kostenanteil verlangt werden kann, etwa bei Spezialmodellen von Fahrrädern und Motorfahrrädern und bei Traktoren 75 Prozent, bei der Konfektion aus Baumwoll- und Mischgeweben 50 Prozent und etwa bei Produkten der papierverarbeitenden Industrie beinahe 100 Prozent. Auch wenn je nach Warenkategorien die Normen verschieden sein können, so ist eine schweizerische Herkunftsbezeichnung nur dann zulässig, wenn «les phases essentielles du processus de fabrication» in der Schweiz stattgefunden haben (J.-P. Pasche, Indications de provenance et loi sur les marques, in: Marke und Marketing, Bern 1990, 184 f.; A. Troller, Immaterialgüterrecht I, 3. A., Basel 1983, 327 und daselbst insbesondere Anm. 366; David, a. a. O., N 197 ff.; L. David, Schweizerisches Werberecht, Zürich 1977, 207 ff.).

Im vorliegenden Fall haben Zeugen darauf hingewiesen, dass im afrikanischen Markt der Herkunftsbezeichnung «Made in Switzerland» ein sehr hoher Stellenwert zukomme. Die Kundinnen, die diese Kopftücher trügen, würden damit in erster Linie eine gute Qualität, eben Schweizer Qualität, verbinden. Die Qualität des Produktes zeige sich vor allem darin, wenn es gewaschen werde. Bei einem qualitativ hochstehenden Stoff blieben auch bei mehrmaligem Waschen die Farben gleich, während bei einem billigen Stoff vielleicht einige Farben an Leuchtkraft einbüssten, während andere Farben gleichblieben. Erst in den fünfziger und sechziger Jahren habe man den Steifappret auf die Jaccardgewebe angewendet, wobei es von der Qualität des Steifapprets abhängig sei, ob bei mehrmaligem Waschen des Stoffes die Steifheit erhalten bleibe.

Wenn man sich die bunten Kopftücher, die vielfach mit goldenen und silbernen Fäden durchwirkt sind, vor Augen führt, so ist davon auszugehen, dass die afrikanischen Kundinnen in erster Linie auf die Qualität des Stoffes (Waschfestigkeit der Farben) und dann aber auch auf dessen Steifheit schauen. Die Qualität des gewobenen Stoffes stellt damit ein so wesentliches Element des Produktes dar, dass der Stoff, insbesondere auch nach der berechtigten Erwartung des Kunden, nicht mit der Herkunftsbezeichnung «Made in Switzerland» versehen werden darf, wenn dieser nicht in der Schweiz gewoben worden ist. Die alleinige Ausrüstung des Stoffes und insbesondere dessen Beschichtung, die sehr wohl auch ein wichtiges Qualitätsmerkmal der Ware darstellt, kann somit nicht als hinreichender herkunftsbegründender Produktionsschritt angesehen werden. Indem die Gesuchsgegnerin unter der unrichtigen Angabe, die in Italien gewobenen headties seien in der Schweiz hergestellt worden, diese auf den Markt bringt, erweckt sie bei den afri-

kanischen Kundinnen einen nicht den Tatsachen entsprechenden Eindruck, womit sie unlauter im Sinne von Art. 3 lit. b UWG handelt.

8. Etwas anderes ergibt sich auch nicht, wenn die streitige Frage der Herkunftsbezeichnung in Anwendung des Markenschutzgesetzes (vom 26. September 1890; nunmehr aufgehoben) beurteilt wird. Gemäss Art. 18 Abs. 3 aMSchG ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung zu versehen oder ein so bezeichnetes Produkt zu verkaufen, feilzuhalten oder in Verkehr zu bringen. Handelt es sich um ein industrielles Produkt, so darf die Herkunftsbezeichnung nur verwendet werden, wenn der wesentliche Teil der Herstellung am Ort der vorgegebenen Herkunft erfolgt (H. David, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. A., Basel 1960, N 11 zu Art. 18 MSchG; L. David, Supplement zu Kommentar zum MSchG, Basel 1974, 73). H. David führt an der erwähnten Kommentarstelle das Beispiel der St.Galler Stickereien auf, wonach diese, auch wenn sie im Vorarlberg veredelt werden, St.Galler Stickereien bleiben, nicht aber, wenn sie dort gestickt wurden, selbst wenn die Stickböden aus St.Gallen geliefert worden waren. Uhren müssen in der Schweiz zusammengesetzt, in Gang gesetzt, reguliert und vom Hersteller kontrolliert worden sein, wobei mindestens 50 Prozent des Wertes aller Bestandteile, aber ohne die Kosten des Zusammensetzens, aus schweizerischer Fabrikation stammen müssen, damit die Uhr als Schweizer Produkt bezeichnet werden darf (vgl. die gestützt auf Art. 18bis aMSchG erlassene Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für Uhren vom 23. Dezember 1971 [SR 232.119], teilrevidiert am 27. Mai 1992 im Sinne einer Verstärkung des Schutzes der schweizerischen Herkunftsbezeichnung, dazu AJP 1992, 891; Mitt. 1971, 210). Das neue Markenschutzgesetz vom 28. August 1992 nennt als Kriterien, die bei der Herkunftsbestimmung von Waren heranzuziehen sind, dass diese im Einzelfall nach Massgabe ihres Einflusses auf den Ruf der betreffenden Waren zu bestimmen seien (Art. 48 Abs. 3; vgl. Botschaft zum MSchG, BBl 1991 I, 40). Aufgrund der oben gemachten Ausführungen ergibt sich, dass die Gesuchsgegnerin mit der nicht den Tatsachen entsprechenden Herkunftsbezeichnung auch Art. 18 Abs. 3 aMSchG verletzt.