

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33

Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044) *(GU n. 56 del 9-3-2010 - Suppl. Ordinario n.48)*

testo in vigore dal: 10-3-2010

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

[Parte di provvedimento in formato grafico](#)

Roma, 13 gennaio 2010

Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 100

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

- Si riportano gli articoli, 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30:

«Art. 147 (Deposito delle domande e delle istanze). -
1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.».

«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo). -
1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.».

«Art. 151 (Deposito della domanda internazionale). - 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'art. 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'art. 11 del Trattato

di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'art. 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2.».

«Art. 184 (Entrata in vigore della procedura di opposizione). - 1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita' di applicazione.».

«Art. 195 (Domande di trascrizione). - 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive.

2. La domanda deve contenere:

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale;

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta;

e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.».

«Art. 197 (Annotazioni). - 1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprieta' industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'art. 185.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

4. E' sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda piu' diritti di proprieta' industriale sia allo stato di domanda che concessi.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'art. 201.

6. Le sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei titoli di proprieta' industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.».

«Art. 212 (Assemblea degli iscritti all'Albo). - 1. L'assemblea e' convocata dal presidente, su delibera del Consiglio dell'ordine. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli

iscritti ed in seconda convocazione, che non puo' aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, con la presenza di almeno un sesto degli iscritti se gli iscritti presenti e rappresentati raggiungono la presenza di almeno un quinto degli iscritti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti.

2. Ogni consulente abilitato iscritto all'albo puo' farsi rappresentare da un altro consulente abilitato iscritto all'albo con delega scritta. Un medesimo partecipante non puo' rappresentare piu' di cinque iscritti.

3. Le modalita' di convocazione e di svolgimento dell'assemblea sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive.».

«Art. 214 (Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'ordine). - 1. I componenti del Consiglio dell'ordine di cui all'art. 215 sono eletti a maggioranza semplice dei voti segreti validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore alla meta' piu' uno dei componenti da eleggere. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il piu' anziano di eta'.

2. Ciascuna categoria dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma, sia individualmente che nell'ambito di societa', uffici o servizi autonomi, da una parte, e dei consulenti che esercitano in uffici e servizi specializzati nell'ambito di enti o imprese di cui all'art. 205, comma 3, dall'altra, non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di otto componenti. Parimenti ciascuna sezione dell'albo non puo' essere rappresentata in seno al Consiglio dell'ordine con piu' di sette componenti, ad essa iscritti in via esclusiva.

3. Non sono ammesse le partecipazioni e votazioni per delega. E' ammessa la votazione mediante lettera.

4. Le modalita' di svolgimento delle votazioni, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti sono stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

- Si riportano gli articoli 54, 56 e 148 del citato decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 54 (Effetti della domanda di brevetto europeo). - 1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.».

«Art. 56 (Diritti conferiti dal brevetto europeo). - 1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed e' sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui e' pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui e' pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformita' alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonche' del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo e' considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.».

«Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle domande). - 1. Le domande di brevetto e di registrazione di cui all'art. 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constatata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'art. 226.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'art. 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.».
Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Note all'art. 3:

- Per gli articoli 147, 54 e 56 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 173 (Rilievi). - 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'art. 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi

trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui all'art. 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'art. 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'art. 170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.».

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 135 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 135 (Commissione dei ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, e' ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, durano in carica due anni. L'incarico e' rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprieta' industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

6. La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico e' quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attivita' produttive nella materia della proprieta' industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 6:

- Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

- Per l'art. 149 del decreto legislativo n. 30 del

2005, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 198 (Procedure di segretazione militare). - 1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubblicazione relativa. L'Ufficio dà comunicazione della richiesta all'interessato, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espropriazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropriazione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferendosi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative

all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.».

Note all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 151 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 58 (Trasformazione della domanda di brevetto europeo). - 1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, puo' essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'art. 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'art. 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. E' consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilita' di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilita', previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilita'.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 e' consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilita' ai sensi dell'art. 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e' stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto e' considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.».

Note all'art. 10:

- Si riporta l'art. 139 e 138 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 139 (Effetti della trascrizione). - 1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'art. 138, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale.

2. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.».

«Art. 138 (Trascrizione). - 1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta' industriale;

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'art. 140 concernenti i titoli anzidetti;

c) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

d) il verbale di pignoramento;

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprieta' industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprieta' industriale e le relative domande giudiziali;

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'art. 195.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la

regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

5. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprieta' industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidita' della trascrizione.».

- Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 11:

- Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 11 (Marchio collettivo). - 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita' di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facolta' di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo puo' consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.».

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 8 (Ritratti di persone, nomi e segni notori). - 1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi

ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.».

«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.».

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 13 (Capacità distintiva). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e all'art. 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto,

a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacita' distintiva.».

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'art. 158 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 158 (Divisione della domanda di registrazione di marchio). - 1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.

5. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.».

- Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 15:

- Per il testo dell'art. 158 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 14.

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo degli articoli 171, 170 e 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 171 (Esame dei marchi internazionali). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'art. 176, provvede, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date

rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'art. 201, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'art. 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.».

«Art. 170 (Esame delle domande). - 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'art. 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'art. 3;».

«Art. 201 (Rappresentanza). - 1. Nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra societa' collegata ai sensi dell'art. 205, comma 3.

2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o

autenticato, puo' farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico puo' riguardare una o piu' domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovra' fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato puo' essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.

5.

6. Il mandato puo' essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.».

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

- Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 11.

- Per il testo dell'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 16.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'art. 159 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione puo' essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'art. 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.».

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo degli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 174 (Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio). - 1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'art. 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai successivi articoli.».

«Art. 175 (Deposito delle osservazioni dei terzi). - 1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'art. 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'art. 170, comma 1, lettera a).».

- Per il testo dell'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 21:

- Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 160 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 160 (Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'). - 1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'art. 51;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve

iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto.».

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 (Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8:

«Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.».

Note all'art. 22:

- Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, si veda nelle note all'art. 21.

Note all'art. 23:

- Si riporta il testo dell'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 161 (Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda). - 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.».

- Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 25:

- Per l'art. 148 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 167 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 167 (Domanda di registrazione di disegni e modelli). - 1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fundamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

d) in caso di rivendicazione di priorit  i documenti relativi.».

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle le note alle premesse.

Note all'art. 27:

- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 168 (Domanda di registrazione delle topografie).

- 1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della topografia.

3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri divenuti di uso corrente nel settore specifico.».

Note all'art. 28:

- Si riporta il testo dell'art. 169 decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 169 (Rivendicazione di priorit ). - 1. Quando si rivendichi la priorit  di un deposito ai sensi dell'art. 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di propriet  industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto.

2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorit , per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'art. 158, commi 1 e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in

date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorit  puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorit  per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorit , qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorit , se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorit  di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale deve farsi analogo annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorit  nella domanda di privativa per nuova variet  vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorit  sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.».

Note all'art. 29:

- Si riporta il testo degli articoli 172 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 172 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda). - 1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.».

«Art. 229 (Diritti rimborsabili). - 1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione e' rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'art. 181, comma

1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.».

Note all'art. 30:

- Per il testo dell'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

- Si riporta il testo dell'art. 191 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 191 (Scadenza dei termini). - 1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.».

Note all'art. 31:

- Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 32:

- Si riporta il testo dell'art. 185 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 185 (Raccolta dei titoli di proprietà industriale). - 1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell'autore;

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.».

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 33:

- Si riporta il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 186 (Visioni e pubblicazioni). - 1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registrazione. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprieta' industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di precedenti depositi.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si estraiga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino puo' essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarli a cura del Ministro delle attivita' produttive.».

Note all'art. 34:

- Per l'art. 201 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 16.

Note all'art. 38:

- Si riporta il testo degli articoli 109, comma 1, 37, 227 e 192 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 109 (Durata della protezione). - 1. Il diritto di costituire, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione.

«Art. 37 (Durata della protezione). - 1. La registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.».

«Art. 227 (Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale). - 1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

4. Nel caso di cui all'art. 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.».

«Art. 192 (Continuazione della procedura). - 1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.».

Note all'art. 40:

- Per il testo dell'art. 138 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 10.

- Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005 si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 41:

- Per l'art. 197 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 42:

- Per l'art. 147 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note alle premesse.

- Per l'art. 173 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 43:

- Per il testo dell'art. 186 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 33.

- Si riporta il testo degli articoli 187, 188, 189 e 190 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 187 (Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa).

- 1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'art. 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorit ;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'art. 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'art. 156.

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.».

«Art. 188 (Bollettino ufficiale delle nuove variet  vegetali). - 1. La comunicazione al pubblico prevista dall'art. 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove variet  vegetali" edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della variet  vegetale della quale e' richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.).».

«Art. 189 (Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). - 1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorit  o richiesta di

differimento dell'accessibilita' al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'art. 138 e trascrizioni avvenute.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.».

«Art. 190 (Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari). - 1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'art. 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.».

- Per l'art. 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 29.

Note all'art. 44:

- Per l'art. 187 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 43.

- Si riporta il testo degli articoli 120, 156 e 157 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro

vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.».

«Art. 156 (Domanda di registrazione di marchio). - 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

c) la riproduzione del marchio;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201.».

«Art. 157 (Domanda di registrazione di marchio collettivo). - 1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'art. 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 11.».

- Per il testo degli articoli 158 e 159 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si vedano rispettivamente le note agli articoli 14 e 18.

- Si riporta il testo dell'art. 179 del decreto legislativo n. 30 del 2005.

«Art. 179 (Estensione della protezione). - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione.

L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.».

Note all'art. 45:

- Per l'art. 198 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Convenzione sul brevetto europeo:

«Art. 76 (Domande divisionali europee). - 1. Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere depositata soltanto per elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale nel testo depositato in principio; nella misura in cui tale esigenza è soddisfatta, la domanda divisionale è considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorità'.

2. Sono considerati designati nella domanda divisionale di brevetto europeo tutti gli Stati contraenti designati nella domanda iniziale al momento del deposito di una domanda divisionale.».

- Per l'art. 161 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 23.

- Si riporta il testo degli articoli 150, 154, 149 e 152 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 150 (Trasmissione della domanda di brevetto europeo). - 1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del servizio militare brevetti del Ministero della difesa, è manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel più breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano ritirate a norma dell'art. 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facoltà di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorità', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.».

«Art. 154 (Trasmissione della domanda internazionale).

- 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, è pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare

l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.».

«Art. 149 (Deposito delle domande di brevetto europeo).

- 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.».

«Art. 152 (Requisiti della domanda internazionale). -

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.».

- Si riporta il testo dell'art. 198, commi 12-23, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

14. La violazione del segreto e' punita ai termini dell'art. 262 del codice penale.

15. Il Ministero della difesa puo' chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facolta', mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facolta' altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono

consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

22. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.».

Note all'art. 46:

- Si riporta il testo degli articoli 176 e 177 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 176 (Deposito dell'opposizione). - 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'art. 175, comma 1, lettere a), b) e c), avverso gli atti ivi indicati.

2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilita':

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'art. 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'art. 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche'

la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

d) l'atto di nomina ai sensi dell'art. 201, se è stato nominato un mandatario.

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'art. 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'art. 8.».

«Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 8.».

- Per l'art. 8 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 12.

Note all'art. 47:

- Si riporta il testo dell'art. 225 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 225 (Diritti di concessione e di mantenimento). - 1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo e' dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, e' fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.».

Note all'art. 48:

- Per l'art. 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 46.

- Si riporta il testo dell'art. 178, comma 1, del

decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.».

- Per l'art. 175 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 20.

- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettere d) e e), del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 12 (Novita'). - 1. Non sono nuovi, ai sensi dell'art. 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

(Omissis);

d) siano identici ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio gia' da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni o dell'identita' o affinita' fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;».

- Per gli articoli 8 e 176 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note all'art. 12 e 46.

Note all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990:

«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme

di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».

- Si riporta il testo dell'art. 181 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione).

- 1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1;

c) l'opposizione e' ritirata;

d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.».

- Per il testo degli articoli 178, comma 1, 176 e 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 48, 46 e 29.

Note all'art. 50:

- Per gli articoli 171, 201 e 181 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente nelle note agli articoli 16 e 49.

Note all'art. 51.

- Si riporta il testo dell'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 178 (Esame dell'opposizione e decisioni). - 1. Scaduto il termine di cui all'art. 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'art. 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'art. 176, comma 2, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame

dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).».

Note all'art. 52:

- Per gli articoli 178 e 172 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29.

Note all'art. 53:

- Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 51.

Note all'art. 54:

- Si riporta il testo dell'art. 180 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).

- 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1;

b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.».

Note all'art. 56:

- Per il testo degli articoli 178 e 229 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 51 e 29.

- Si riporta il testo degli articoli 180, 181 e 182 del

decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 180 (Sospensione della procedura di opposizione).

- 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'art. 178, comma 1;

b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'art. 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'art. 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione deposita apposita istanza.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.».

«Art. 181 (Estinzione della procedura di opposizione).

- 1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'art. 178, comma 1;

c) l'opposizione e' ritirata;

d) la domanda, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'art. 177.».

«Art. 182 (Ricorso). - 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 135.».

Note all'art. 57:

- Per il testo degli articoli 181 e 171 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 16.

Note all'art. 58:

- Per il testo degli articoli 182 e 135 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda, rispettivamente, nelle note agli articoli 56 e 5.

Note all'art. 59:

- Si riporta l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della

domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.».

Note all'art. 60:

- Per l'art. 178 del decreto legislativo n. 30 del 2005, si veda nelle note all'art. 51.

Note all'art. 62:

- Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 183 (Nomina degli esaminatori). - 1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e' inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non puo' superare le trenta unita'.».

- Si riporta il testo dell'art. 205, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 205 (Incompatibilita'). - 1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi.».

Note all'art. 66:

- Si riporta il testo dell'art. 213 del decreto legislativo n. 30 del 2005:

«Art. 213 (Compiti dell'assemblea). - 1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo, per la determinazione dell'ammontare del contributo annuo che deve essere uguale per tutti gli iscritti e, occorrendo, per l'elezione del Consiglio dell'ordine, nel qual caso la convocazione deve avvenire almeno un mese prima della data della sua scadenza.

2. L'assemblea si riunisce inoltre ogni volta il Consiglio dell'ordine lo reputi necessario, nonche' quando ne sia fatta domanda per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare da almeno un decimo degli iscritti all'albo.».

Note all'art. 67:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 223 della

legge 10 febbraio 2005, n. 30:

«4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.».